

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Scuola di Dottorato di  
Scienze Giuridiche ed Economiche

Dottorato di ricerca in  
Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali

XXX° CICLO - 2014

## I rimedi civilistici all'illecito "lucrativo"

Un'analisi del diritto privato italiano, speciale e generale, alla luce  
dell'esperienza tedesca e dell'armonizzazione europea

## Zivilrechtliche Rechtsbehelfe bei „lukrativen“ Delikten

Eine Analyse des italienischen Sonderprivatrechts und allgemeinen Privatrechts  
im Lichte der deutschen Rechtserfahrung und der europäischen Harmonisierung

realizzata nell'ambito del percorso di dottorato congiunto con la  
**UNIVERSITÀ DI REGENSBURG**

S.S.D. IUS/01 – DIRITTO PRIVATO

Coordinatori:

Per l'Università di Verona:  
Prof.ssa Maria Caterina Baruffi

Per l'Università di Regensburg:  
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Dieter Henrich

Tutori:

Per l'Università di Verona:  
Prof. Stefano Troiano

Per l'Università di Regensburg:  
Prof. Dr. Anatol Dutta

Dottorando: Dott. Stefano Gatti

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione – non commerciale  
Non opere derivate 3.0 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/>



**Attribuzione** Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.



**NonCommerciale** Non puoi usare il materiale per scopi commerciali.

**Non opere derivate** — Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire il materiale così modificato.

### **Abstract**

*This research is intended to analyse the legal measures against those torts that are “convenient” for the tortfeasor, as far as the caused damages, which he has to compensate, are smaller than his income, as it results from the wrongful conduct. The problem concerns different sorts of torts, which may not receive the same solution. In particular, the study approaches the question moving from the Italian and German rules governing the compensation of damages and the recovery of profits in the field of intellectual property rights, which has been harmonised by EC directive 2004/48/EC. This work therefore tests first of all the attitude of rules belonging to a special field of private law to fill legal gaps existing in general private law. The research consequently examines the meaning of the double reference to the profits gained by the tortfeasor which can be found in the different remedies codified by the IP-right rules, id est as an appropriate aspect that shall be taken into account to assess damages on the one hand, and as the subject of a specific legal measure on the other hand: the recovery of profits (art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.).*

*In the third chapter, taking into account also the German point of view, the study outlines the different proposals of the Italian Authors aiming at basing the claim of the victim of a tort to the recovery of profits on the relevant legal instruments of general private law (unjustified enrichment, intervention in another’s affairs, assessment of damages).*

*Finally, the research pays special attention to the new legal measure of the recovery of profits, trying to underline its main aspects and functions, with a specific focus on the relevance of fault and the quantification of the profits that have to be recovered.*

*The analogous applicability of this measure on different fields of private law is examined concerning three example fields: nuisances affecting neighbours, infringement of property rights and infringement of personality rights.*



## INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Abstract</i> .....	III
<i>Indice</i> .....	V
<i>Premessa</i> .....	XV

### Capitolo I

#### IL PROBLEMA DEI CC.DD. ILLECITI EFFICIENTI O LUCRATIVI

#### (“*LUKRATIVE DELIKTE*”)

#### DESCRIZIONE DEL FENOMENO E PREMESSE DI METODO

1. Il problema degli illeciti efficienti o lucrativi, alla ricerca di una possibile sintesi tra rigore dogmatico ed equità del risultato .....	1
2. Il ruolo e il significato della nuova normativa in tema di proprietà intellettuale rispetto al tema degli illeciti efficienti. Il rapporto tra il diritto civile e il diritto commerciale .....	6
3. Il rapporto tra <i>bürgerliches Recht</i> e i cc.dd. <i>Sonderprivatrechte</i> nell’ordinamento tedesco. Il caso <i>dell’Handelsrecht</i> .....	14
4. (Segue). La Generalisierbarkeit dei Sonderprivatrechte .....	20
5. (Segue). L’analisi del problema degli “illeciti efficienti” tra prospettiva dei <i>diritti</i> e prospettiva dei <i>rimedi</i> . Una premessa di metodo .....	28
6. La morfologia complessa degli “illeciti efficienti”; .....	36
7. Le aree di elezione degli “illeciti efficienti”. La proprietà intellettuale, la disciplina della concorrenza e le pratiche commerciali scorrette; .....	40

8. ( <i>Segue</i> ) L'illecito sfruttamento di una cosa altrui e la lesione dei diritti della personalità .....	45
9. L'esigenza di elaborare un criterio per restringere l'area rilevante degli illeciti efficienti .....	49

## Capitolo II

### LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED IL DIRITTO D'AUTORE COME FATTISPECIE TIPICHE DI ILLECITO "EFFICIENTE" O "LUCRATIVO"

<b>A. Considerazioni introduttive .....</b>	<b>52</b>
1. Premessa.....	52
2. La connaturata incertezza nella prova e nella quantificazione del danno .....	54
 <b>B. L'evoluzione del risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale in Germania.....</b>	<b>59</b>
1. I rimedi introdotti dal legislatore tedesco a soluzione del problema .....	59
2. Lo sviluppo giurisprudenziale della <i>dreifache Schadensberechnungsmethode</i> .....	63
3. I criteri liquidatori oggettivi. La <i>Gewinnherausgabe</i> . <i>Gewinnaufteilung</i> e rilevanza dei costi .....	69
4. ( <i>Segue</i> ). Il passaggio dalla <i>Vollkostenrechnungs-</i> alla <i>Teilkostenrechnungstheorie</i> .....	73
5. ( <i>Segue</i> ). La diffusione del criterio della <i>Gewinnherausgabe</i> , alla luce dei legami tra il riparto probatorio disegnato dal BGH e l' <i>Auskunftsanspruch</i> .....	76
6. ( <i>Segue</i> ). Critiche alla giurisprudenza <i>Gemeinkostenanteil</i> ; .....	78
7. La rilevanza dell'elemento soggettivo. Rinvio .....	84
8. La <i>Lizenzanalogie</i> ; .....	84
9. Osservazioni conclusive: il rapporto tra la <i>dreifache Schadensberechnungsmethode</i> e la valutazione equitativa del danno .....	91

<b>C. La direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, c.d. <i>Enforcement</i></b>	<b>93</b>
1. L'introduzione della direttiva 2004/48/CE, c.d. <i>Enforcement</i> . Gli scopi dello strumento comunitario	93
2. Uno sguardo d'insieme dell'impianto e della disciplina della direttiva...	95
3. In particolare: il risarcimento del danno	99
3.1. Il rapporto tra due paragrafi dell'art. 13 dir.: l'elemento soggettivo come discrimine tra i rimedi?	99
3.2. Criteri di quantificazione del danno	101
3.2.1. La via della quantificazione concreta: art. 13, par. 1, lett. a)	101
3.2.2. La via della quantificazione in astratto (art. 13, par. 1, lett. b) e il rapporto con il criterio concreto	105
3.2.3. Il versante non patrimoniale del danno;	107
4. Osservazioni conclusive	107
 <b>D. Impatto delle norme della direttiva 2004/48/CE sul sistema della <i>dreifache Schadensberechnungsmethode</i></b>	 <b>110</b>
1. La generale compatibilità della <i>dreifache Schadensberechnungsmethode</i>	110
2. Il <i>Verquickungsverbot</i> è ancora un cardine della <i>dreifache Schadensberechnungsmethode</i> ?	111
3. L'angemessene <i>Lizenzgebühr</i> come <i>Mindestschaden</i> : il nuovo ruolo della <i>Lizenzanalogie</i>	115
4. ( <i>Segue</i> ) La questione della possibilità e (dell'opportunità) di un incremento della <i>Lizenzhöhe</i>	118
5. Un'ulteriore frizione: a chi spetta il <i>Wahlrecht</i> tra i <i>Schadensberechnungsmethoden</i> ?	124
6. Il nuovo rilievo dell'elemento soggettivo nelle fattispecie di responsabilità	125

7. La scelta del legislatore tedesco di non introdurre la misura facoltativa di cui all'art. 13, par. 2, dir.....	128
---	-----

## **E. Il risarcimento del danno nel diritto italiano della proprietà intellettuale. .... 129**

1. Premessa. Individuazione di un punto temporale da cui muovere l'indagine.....	129
2. Il panorama normativo italiano. In particolare, l'art. 125 cod. propr. ind. ....	131
3. ( <i>Segue</i> ). La differente formulazione dell'art. 158 l. dir. aut. ....	134
4. La specialità del danno c.d. industrialistico ....	136
5. La valutazione equitativa del danno nelle ipotesi di lesione dei diritti di proprietà intellettuale ....	145
6. ( <i>Segue</i> ). Il rapporto tra la determinazione (equitativa) della «somma globale» e l'art. 1226 cod. civ. ....	147
7. ( <i>Segue</i> ). La via “astratta” del risarcimento e il “prezzo del consenso” come base minima ....	150
8. ( <i>Segue</i> ). La “residualità” del criterio risarcitorio della royalty ragionevole. Ricostruzione del ruolo della valutazione equitativa del danno; ....	155
9. La rilevanza degli utili dell'autore della violazione. Ricapitolazione e rinvio ....	158
10. Differenza tra le norme interne e l'art. 13 dir. 2004/48/CE: eccesso di delega?.....	159

## **F. Osservazioni conclusive. Spunti dalle differenze tra il sistema rimediale tedesco e quello italiano ..... 162**



### Capitolo III

IL PROBLEMA DEGLI TULI CONSEGUITI DALL' AUTORE DELLA VIOLAZIONE TRA  
PROSPETTIVA RESTITUTORIA E RISARCITORIA: IL DIBATTITO SUL FONDAMENTO  
DELLA *GEWINNHAFTUNG*

#### **A. L'importanza di un inquadramento sistematico della pretesa ..... 168**

1. Considerazioni introduttive. Il concetto di “utile” e le ragioni  
dell'indagine ..... 168
2. (*Segue*). Brevi indicazioni di metodo..... 175

#### **B. L'arricchimento senza causa e la prospettiva restitutoria “pura” .....176**

1. Una nuova stagione dell'arricchimento senza causa..... 176
2. Analisi a livello di fattispecie: l'evoluzione (dottrinale)  
nell'interpretazione dell'art. 2041 cod. civ ..... 177
- 3 (*Segue*). Il “danno” e la “perdita patrimoniale” come elementi costitutivi  
della fattispecie di arricchimento ..... 180
4. (*Segue*). La teoria della lesione del potere di disposizione ..... 186
5. (*Segue*). La generalizzazione della teoria e la sua applicazione  
nell'ambito dei diritti immateriali ..... 190
6. (*Segue*). Spunti dalla *Zuweisungsgehaltstheorie* tedesca ..... 194
7. Il “falso” problema della sussidiarietà; ..... 197
8. Brevi osservazioni conclusive in punto fattispecie; ..... 199
9. La quantificazione dell'obbligazione restitutoria *ex art.* 2041 cod. civ.  
Critica al limite della diminuzione patrimoniale ..... 201
10. (*Segue*). Concezione reale e patrimoniale dell'arricchimento ..... 204
11. Spunti provenienti dall'ordinamento tedesco..... 208
12. Brevi osservazioni conclusive in punto di quantificazione  
dell'obbligazione di arricchimento ..... 216
13. Altre possibili strade dalla prospettiva “restitutoria”: la disciplina dei  
frutti della cosa madre ..... 217

14. ( <i>Segue</i> ). Alla ricerca di un principio generale “restitutorio” e il problema dell’ <i>analogia iuris</i> .....	222
--	-----

## **C. La gestione di affari altrui.....227**

1. La gestione “propria” (artt. 2028-2031 cod. civ.). Principali vantaggi e problemi ricostruttivi.....	227
2. La gestione “egoistica” e l’obbligo restitutorio .....	229
2.1. Oggetto ed ambito della restituzione; .....	231
2.2. Struttura della fattispecie .....	232
2.3. ( <i>Segue</i> ). Il possibile ricorso alla ratifica ex art. 2032 cod. civ. ....	237
3. Il problema dell’altruità dell’affare .....	241
4. Un possibile confronto con l’ordinamento tedesco. La <i>Geschäftsanmaßung</i> come <i>unechte Geschäftsführung ohne Auftrag</i> (§ 687, Abs. 2, BGB).....	244
5. Osservazioni conclusive sulla gestione d’affari altrui. ....	249

## **D. La responsabilità civile .....253**

1. Brevi premesse .....	253
2. I principali limiti della responsabilità civile e le vie percorribili per un possibile loro superamento. Il limite concettuale del <i>focus</i> sul danno .....	254
3 ( <i>Segue</i> ). Il danno effettivo e la valutazione equitativa .....	256
4. Il profitto del danneggiante come parametro per la quantificazione equitativa del lucro cessante? .....	263
5. Considerazioni sulla valutazione equitativa del lucro del danneggiante nel calcolo del danno risarcibile. Alcune false piste .....	269
6. L’oggettivizzazione della <i>chance</i> di guadagno incorporata in una privativa .....	273
7. Breve disamina delle principali ipotesi di danni forfettizzati. Inquadramento del discorso nei confini del risarcimento del danno.....	282
8. ( <i>Segue</i> ). Le “prestazioni non risarcitorie” e i loro rapporti con il risarcimento del danno .....	284

9. ( <i>Segue</i> ). Ipotesi di forfetizzazione legale, globale o parziale, del danno risarcibile .....	287
10. ( <i>Segue</i> ). Ipotesi di forfetizzazione “convenzionale” del danno risarcibile .....	295
11. Osservazioni conclusive sulla forfetizzazione del danno .....	298
12. Conclusioni per un possibile ruolo della responsabilità civile: l’utile come valore presuntivo o indice di forfetizzazione del danno risarcibile “ragionevole” .....	302

## CONCLUSIONI

1. Premessa .....	307
I. PROPOSTA DI INQUADRAMENTO DEI RIMEDI CODIFICATI DALL’ART. 125 COD. PROPR. IND. E DALL’ART. 158 L. DIR. AUT.	
1. Il tessuto dell’art. 125 cod. propr. ind. come frutto di una complessa evoluzione normativa. Confronto con l’art. 158 l. dir. aut.; .....	307
2. Forfetizzazione del danno e royalty ragionevole: accoglimento ragionato della via suggerita dalla prospettiva europea .....	312
3. I plurimi problematici riferimenti agli utili conseguiti dall’autore della violazione .....	317
4. Il significato di “tenere conto” degli utili dell’autore della violazione nella quantificazione del danno .....	320
5. ( <i>Segue</i> ). “Tenere conto” come forfetizzazione minima del danno risarcibile .....	323
6. ( <i>Segue</i> ). “Tenere conto” come presunzione relativa di corrispondenza tra il lucro cessante del danneggiato e il profitto del danneggiante .....	325
7 ( <i>Segue</i> ). “Tenere conto” come indice presuntivo sotto il governo della valutazione equitativa del giudice .....	326
8. Ricostruzione del rapporto tra il risarcimento del danno e l’autonoma misura sanzionatoria della reversione degli utili. Tentativi di inquadramento .....	330

9. Un rimedio senza precedenti: ricostruzione dei presupposti e degli effetti dell'art. 125, co. 3, cod. propr. ind. ....	334
10. ( <i>Segue</i> ). L'incidenza dell'elemento soggettivo e del profilo funzionale del rimedio sul piano del <i>quantum debeatur</i> .....	337
11. Cenni sugli oneri probatori. I requisiti minimi per far valere il diritto .....	341
12. Applicabilità della reversione degli utili nel diritto d'autore. Brevi cenni e reimpostazione del problema.....	342

## II. PROSPETTIVE PER UNA POSSIBILE ESTENSIONE ANALOGICA DELL'APPARTO RIMEDIALE DETTATO DAGLI ARTT. 125 COD. PROPR. IND. E 158 L. DIR. AUT

1. Le norme oggetto di un possibile ragionamento analogico .....	343
2. La sostenibilità, sul piano dogmatico, del tentativo di applicare in via analogica le norme speciali dettate nel settore della proprietà industriale ed intellettuale .....	344
3. L'inapplicabilità in via analogica delle norme di forfetizzazione legale e giudiziale del danno .....	345
4. L'applicabilità in via analogica delle norma sulla reversione degli utili .....	348
5. Estensibilità analogica dell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.: la conclusione è un nuovo punto di partenza .....	351
6. ( <i>Segue</i> ). Il diritto d'autore .....	352
7 ( <i>Segue</i> ). Tre esempi nell'ambito del diritto civile generale: immissioni, sfruttamento abusivo dell'altrui diritto di proprietà, e lesione dei diritti della personalità .....	353
7.1. Immissioni intollerabili .....	353
7.2. Sfruttamento abusivo dell'altrui proprietà. ....	355
7.3. La tutela dei beni della personalità: in particolare il diritto all'immagine, all'onore e alla riservatezza. Peculiarità dei beni e assenza di norme sulla quantificazione del danno .....	360
7.4. ( <i>Segue</i> ). Applicabilità analogica della reversione degli utili .....	369

8. Breve chiosa finale e prospettive future.....	374
<i>Zusammenfassung der Forschung</i> .....	376
<i>Bibliografia</i> .....	420



## Premessa

Il presente lavoro si propone di indagare i rimedi predisposti dall'ordinamento italiano nei confronti di una particolare tipologia di fatti illeciti, i quali, pur rilevando primariamente come fonti di responsabilità aquiliana, si rivelano convenienti per il danneggiante.

Può accadere, infatti, che alla lesione di una situazione giuridica altrui segua, oltre al danno da risarcire, anche un rilevante guadagno per l'autore della violazione.

Nella dottrina italiana ricorre l'espressione "illecito efficiente" per descrivere, in generale, il fenomeno dell'arricchimento da fatto ingiusto. Questa terminologia, che richiama il parallelo e noto problema dell'*efficient breach of contract* (l'inadempimento vantaggioso del contraente), può apparire però ambigua, nella misura in cui non specifica l'angolo visuale dalla quale l'efficienza della violazione va considerata: lo sfruttamento di un'altrui risorsa inerte, per quanto abusivo, può essere valutato come "efficiente", ad esempio, nella prospettiva economica generale e non essere tale, per contro, nell'ottica propria dell'autore dell'illecito.

Per questa ragione, preme precisare sin da subito che, nella ricerca proposta e ad iniziare dalla sua intitolazione, si è preferito di norma ricorrere all'espressione "illecito lucrativo", senza dubbio più precisa per quanto meno frequente nell'uso comune (almeno in Italia), mentre lì dove si è utilizzato l'aggettivo "efficiente", lo si è richiamato proprio e soltanto come sinonimo di "lucratività" del fatto illecito: è "lucrativa", in particolare, la lesione che rechi a chi la compia vantaggi patrimoniali maggiori rispetto alle uscite, normativamente disposte a carico del danneggiante nella misura del risarcimento del danno cagionato.

Peraltro, anche negli studi tedeschi, si rinviene l'espressione "*lukratives Delikt*" per indicare il descritto fenomeno.

Il tema, in termini generali, è stato autorevolmente esplorato dalla dottrina e ha conosciuto nel tempo alterne fortune. Il dibattito, tuttavia, non sembra giunto ad un approdo definitivo, anche in ragione delle più recenti modifiche legislative in alcuni settori del diritto privato.

Nel primo capitolo del presente lavoro, si dà atto di una delle principali ragioni dell'incertezza che governa questo ambito: il fenomeno dell'efficienza o lucratività dell'illecito è estremamente eterogeneo e mal si presta ad una soluzione unica e assoluta.

Ciò considerato, dopo aver inquadrato la questione nei suoi aspetti essenziali e circoscritto l'indagine alle aree più problematiche, si evidenzia che l'interesse maggiore di questo studio è riservato alle ipotesi nelle quali, in ragione della peculiare natura dei beni giuridici tutelati, la complessità dell'accertamento del pregiudizio subito dal titolare determina una frequente sottostima dell'obbligazione risarcitoria.

La prospettiva d'indagine valorizza i dati emergenti dal diritto positivo, il cui significato è studiato e approfondito anche alla luce dei modelli adottati dagli ordinamenti vicini, ove la prassi ha posto problematiche del tutto simi-

li. Più nello specifico, è apparso proficuo, sotto i plurimi punti di vista di volta in volta precisati, il confronto con l'esperienza giuridica tedesca e ciò tanto nello studio del diritto speciale della proprietà industriale ed intellettuale, quanto nell'analisi delle potenzialità e dei limiti degli istituti del diritto civile classico. In questo lavoro, non si è invece preso in considerazione (se non nei limiti in cui si sia trasfuso nella normativa europea), il contributo degli ordinamenti di *common law*, su cui pure ci si potrebbe soffermare diffusamente, come testimonia la sensibilità della dottrina italiana al tema del *disgorgement of profits*. Si è ritenuto più opportuno, infatti, in questa prima fase della ricerca, concentrare l'attenzione sul diritto continentale, per garantire una più immediata verificabilità (e spendibilità) dei risultati raggiunti.

Seguendo il percorso tracciato da questo scritto, in via preliminare, si tenterà di verificare se vi siano ostacoli al dialogo reciproco tra le branche del diritto privato (*Sonderprivatrechte*) e il cuore del medesimo, costituito dal diritto civile comune (*allgemeines Zivilrecht*). Si dovrà quindi indagare se la permeabilità tra le discipline privatistiche, che ha consentito la "generalizzazione" di regole speciali, storicamente operata dal legislatore a rinnovamento degli istituti classici, possa assicurare, già in una prospettiva immediata (*de iure condito*), la soluzione di problematiche esistenti nel diritto civile odierno. Ci si vuole interrogare, in sostanza, se da un diritto speciale sia possibile attingere la soluzione positiva di lacune del diritto generale.

Il quesito è reso necessario dalla considerazione preliminare che le uniche disposizioni normative, specificamente tagliate per regolare il problema della lucratività dell'illecito, si inseriscono nella disciplina del diritto della proprietà industriale ed intellettuale.

Per questa ragione, valorizzando il dato positivo, l'indagine non potrà che muovere dall'analisi della disciplina dettata dagli artt. 158 l. dir. aut. e 125 cod. propr. ind., come modificati dal d.lgs. 140/2006, in attuazione dell'art. 13 direttiva 2004/48/CE (c.d. *Enforcement*), i quali hanno sancito espressamente, da un lato, la rilevanza del profitto dell'autore della violazione nel calcolo del risarcimento del danno e, dall'altro lato, l'enigmatico rimedio della reversione degli utili (art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.).

L'analisi della normativa italiana di settore, cui sarà dedicato il secondo capitolo dello studio, dovrà tenere in adeguata considerazione la provenienza sovranazionale delle norme rilevanti. Spunti preziosi per una loro adeguata comprensione potranno derivare dal preliminare approfondimento del corrispondente sistema rimediale tedesco, e, più in particolare, dalla *dreifache Schadensberechnungsmethode* (triplice criterio di calcolo del danno risarcibile), a ragione considerata tra i modelli di riferimento (quanto meno di diritto continentale) del legislatore dell'Unione nell'adozione della disciplina risarcitoria armonizzata.

Preso atto del rilievo del profitto illecitamente ottenuto dall'autore della violazione, sancito a livello normativo, la ricerca proseguirà, nel terzo capitolo, con l'obiettivo di comprendere come la pretesa che riguardi tale profitto possa essere dogmaticamente inquadrata nell'ordinamento italiano. Tenuto



conto che la parte qualitativamente e quantitativamente più significativa dei numerosi contributi scientifici sul tema (pur con autorevolissime eccezioni) si concentra nel periodo precedente l'introduzione delle norme studiate, ci si dovrà soffermare, in prima battuta, sui limiti e sulle potenzialità dei singoli istituti civilistici, di volta in volta candidati dalla dottrina a risolvere il problema della lucratività dell'illecito (arricchimento senza causa, gestione d'affari altrui e responsabilità civile), per poi sottoporre a verifica la riconducibilità dei riferimenti degli artt. 158 l. dir. aut. e 125 cod. propr. ind. alle discipline di tali istituti.

Solo in esito a questa analisi, volta al riordino delle ipotesi affastellate dal fervente dibattito dottrinale e al loro confronto con la prova del dato positivo introdotto, potranno essere tirate le fila del percorso logico seguito.

Lo scopo finale, cui è orientata questa parte della ricerca, è, anzitutto, la formulazione di una proposta di inquadramento dei rimedi codificati dalle disposizioni speciali richiamate, che miri a valorizzare il significato più congruo delle parole utilizzate dal legislatore, e sia ad un tempo rispettosa della storia genetica di tali norme.

Il discorso si concentrerà poi specificamente sulla reversione degli utili: saranno indagati, in particolare, i tratti distintivi, i presupposti essenziali e i profili funzionali di questo problematico rimedio.

Questa analisi è prodromica alla verifica dell'estensibilità analogica delle norme esaminate alle aree attigue del diritto d'autore e del diritto civile comune, dove pure si pone il problema dell'illecito lucrativo. Alla questione sarà riservato un adeguato spazio nel capitolo conclusivo, ove saranno approfondite, in particolare, tre aree esemplificative: le immissioni illecite, lo sfruttamento abusivo del bene materiale di proprietà altrui e la lesione dei diritti della personalità.

Riguardo a tali aree, si deve avvertire che il presente lavoro non ha la pretesa di fornire una risposta definitiva. Più semplicemente, esso persegue l'intento di tratteggiare una possibile direzione in cui potrà muoversi lo studio dei rimedi all'eventuale lucratività dell'illecito, aprendo la strada ad una ricerca futura; ogni volta in cui la logica, alla luce del grado di approfondimento raggiunto nella singola materia, lo concederà, verrà, peraltro, comunque proposta la soluzione più coerente alla ricostruzione offerta per ogni settore studiato.

La sintesi dei risultati raggiunti nel corso dell'indagine, infine, sarà affidata alla *Zusammenfassung* in lingua tedesca, con cui si chiude questo scritto.



## Capitolo I

### IL PROBLEMA DEI CC.DD. ILLECITI EFFICIENTI O LUCRATIVI (“LUKRATIVE DELIKTE”) DESCRIZIONE DEL FENOMENO E PREMESSE DI METODO

SOMMARIO: 1. Il problema degli illeciti efficienti, alla ricerca di una possibile sintesi tra rigore dogmatico ed equità del risultato; 2. Il ruolo e il significato della nuova normativa in tema di proprietà intellettuale rispetto al tema degli illeciti efficienti. Il rapporto tra il diritto civile e il diritto commerciale; 3. Il rapporto tra *bürgerliches Recht* e i cc.dd. *Sonderprivatrechte* nell’ordinamento tedesco. Il caso dell’*Handelsrecht*; 4. (Segue). La *Generalisierbarkeit* dei *Sonderprivatrechte*; 5. L’analisi del problema degli “illeciti efficienti” tra prospettiva dei *diritti* e prospettiva dei *rimedi*. Una premessa di metodo; 6. La morfologia complessa degli “illeciti efficienti”; 7. Le aree di elezione degli “illeciti efficienti”. La proprietà intellettuale, la disciplina della concorrenza e le pratiche commerciali scorrette; 8. (Segue) L’illecito sfruttamento di una cosa altrui e la lesione dei diritti della personalità; 9. L’esigenza di elaborare un criterio per restringere l’area rilevante degli illeciti efficienti

#### **1. Il problema degli illeciti efficienti o lucrativi, alla ricerca di una possibile sintesi tra rigore dogmatico ed equità del risultato.**

Uno dei punti deboli degli ordinamenti contemporanei fondati sul pensiero giuspositivista<sup>1</sup> è dato dall’oggettiva impossibilità di costruire una rete di norme in grado di regolare espressamente ogni singolo aspetto dei rapporti tra i privati.

Peraltro, nell’evoluzione storica degli ordinamenti di *civil law*, esauritasi l’illusione dei codici, lo stesso legislatore è divenuto presto consapevole di questo limite e, dopo aver (tendenzialmente) rinunciato ad una produzione alluvionale di regole, ha progressivamente introdotto nella formulazione delle norme un numero sempre maggiore di clausole generali, le quali, difettando di un contenuto rigidamente prestabilito, offrono il vantaggio di plasmare elasticamente il precetto che integrano, adeguandone significato al contesto sociale in evoluzione<sup>2</sup>. Ad un tempo, l’interprete, attraverso il mec-

---

<sup>1</sup> In base a questa concezione, come noto, è *ius* solo quello “*in civitate positum*”, ossia quello creato da fonti di produzione predisposte dallo stesso ordinamento. Per un approfondimento, cfr. M. LA TORRE, voce «*Positivismo giuridico*», in *Enc. dir., Annali*, VI, Milano, 2013, p. 681 ss.

<sup>2</sup> Si fa qui riferimento alla “clausola generale” intesa come formulazione del testo normativo, caratteristica di una tecnica legislativa contrapposta a quella di tipo casistico, che da sola, storicamente, si è dimostrata insufficiente per i motivi qui (molto sinteticamente) abbozzati: cfr., tra molti contributi in dottrina, A. BELVEDERE, *Le clausole generali, tra interpretazione e produzione di norme*, in *Politica del dir.*, 1988, p. 632; P. RESCIGNO, *Appunti sulle «clausole generali»*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, p. 3, secondo il quale, essa sarebbe una «tecnica irrinunciabile». Per uno studio approfondito sul variegato e complesso fenomeno delle clausole generali cfr. E. FABIANI, voce «*Clausola generale*», in *Enc. dir., Annali*, V, 2012, Milano, 2012, p. 183 ss., ove sono ricavabili numerosi altri riferimenti dottrinali, anche relativi all’esperienza tedesca. Come ricorda anche G. SMORTO, *Sul significato di “rimedi”*, in *Europa e dir. priv.*, 2014, p. 183, tali clausole integrano una sorta di “valvola di sicurezza” dell’ordinamento (*Sicherheitsventile*), il quale collapserebbe

canismo dell'analogia, è stato espressamente investito del centrale ruolo di colmare le lacune che inevitabilmente si formano negli interstizi tra le disposizioni.

La chiave di lettura per comprendere l'esigenza di completezza dell'ordinamento riposa, come è intuibile, nella pragmatica consapevolezza che il diritto, in quanto presidio necessario *ne cives ad armas veniant*, non può in alcun caso esimersi dal fornire una risposta ad un problema che la prassi ponga: la concreta espressione di tale prospettiva operativa è costituita dal divieto del *non liquet* che vincola il giudice adito a *ius dicere*, ossia a decidere, risolvendo la controversia che gli viene sottoposta.

Spesso, tuttavia, il procedimento non è lineare e armonico come potrebbe apparire, poiché, non di rado, rispetto ad una questione aperta e non direttamente normata, si registra una sensibile divergenza tra una risposta sistematicamente più coerente, ma percepita come insoddisfacente sotto il profilo dell'equità del risultato, ed una avvertita come più conforme ad un "senso di giustizia", anche al costo di qualche forzatura dogmatica.

La tensione tra rigorismo ermeneutico e prospettiva del risultato "giusto" viene talora esacerbata dall'atteggiamento riprovevole di taluni soggetti i quali, consapevoli dei limiti del sistema, approfittano del vuoto normativo per ricavare un vantaggio "alle spese" di un altro soggetto, poiché tale vantaggio, anche se non corrisponde ad un danno in senso tecnico patito dall'altro, è comunque percepito come socialmente intollerabile<sup>3</sup>.

Uno dei settori in cui si può riscontrare più facilmente una tensione di questo tipo è indubbiamente quello della responsabilità civile, il cui sistema, come noto, è continuamente sottoposto a spinte e pressioni notevoli, spesso di segno divergente, che ne imprimono tradizionalmente un'evoluzione decisamente più rapida e tumultuosa rispetto ad altre aree del diritto civile.

L'oggetto dell'indagine che si tenterà di sviluppare in questo lavoro, riguarda una questione di ordine pratico, che si inserisce a pieno titolo in questo contesto presentando, si potrebbe dire emblematicamente, tutti gli aspetti problematici che si sono appena descritti, ossia, in breve, il difetto di una normazione diretta della fattispecie, cui si accompagna una grande incertez-

---

su se stesso, qualora pretendesse di contemplare ogni possibile circostanza concreta possibile. Con riguardo all'ordinamento tedesco, il dibattito su tali clausole può trovare un punto di inizio ideale con l'opera di J.W. HEDEMANN, *Die Flucht in die Generalklausel. Eine Gefahr für Recht und Staat*, 1933; cfr., poi, tra i molti contributi: F. BYDLINSKY, *Möglichkeit und Grenzen der Präzisierung aktueller Generalklauseln*, in O. BEHRENDT ET AL. (Hrsg.), *Rechtsdogmatik und praktische Vernunft. Symposium zum 80. Geburtstag von Franz Wieacker*, Göttingen, 1990, p. 189; A. RÖTHEL, *Normkonkretisierung im Privatrecht*, Tübingen, 2004; M. AUER, *Materialisierung, Flexibilisierung, Richterfreiheit*, Tübingen, 2005 e C. STEMPEL, *Treu und Glauben im Unionsprivatrecht*, Tübingen, 2016, p. 14 ss. Sul fenomeno delle clausole generali, in particolare in relazione al ruolo esercitato dalla dogmatica tedesca sugli ordinamenti dell'Europa continentale in merito a questo tema, si rinvia alla lettura dei contributi raccolti in C. BALDUS, P.-C. MÜLLER-GRAFF (Hrsg.), *Die Generalklausel im Europäischen Privatrecht. Zur Leistungsfähigkeit der deutschen Wissenschaft aus romanischer Perspektive*, München, 2006.

<sup>3</sup> V., *infra*, Cap. III, Sez. A.

za interpretativa, la quale, a sua volta, conduce spesso a soluzioni operative avvertibili come *ingiuste*.

Come anticipato, questa situazione, d'altra parte, risulta particolarmente vantaggiosa per quei soggetti, che grazie ai limiti del sistema, ricavano un profitto dalla loro azione illecita.

Non è necessario sottoporre a prova l'affermazione secondo cui tale profitto costituisce un pernicioso incentivo a comportamenti di tale natura: peraltro, ciò si mostra tanto più intollerabile se si consideri che il settore in cui si sviluppa tale problema è quello della responsabilità civile, cui compete, come noto, anche una funzione deterrente<sup>4</sup>.

Il presente lavoro si propone, in particolare, di indagare analiticamente il problema degli illeciti cc.dd. efficienti o lucrativi.

Si può tentare di ricostruire, non senza una certa approssimazione iniziale, i confini del fenomeno. Ci si riferisce, anzitutto, ai fatti che, integrando gli elementi costitutivi del illecito aquiliano o dell'inadempimento<sup>5</sup>, costituiscono fonti di responsabilità per il loro autore, che presentano, tuttavia, la peculiarità in forza della quale l'autore medesimo, pur dovendo riparare o risarcire il danno, ottiene concretamente un profitto, dato dalla differenza tra il ricavato complessivo dell'operazione illecita e le spese sostenute, tra le quali rientra anche il risarcimento del pregiudizio concretamente cagionato<sup>6</sup>. Vengono in rilievo, inoltre, anche quelle ipotesi in cui ad una condotta anti-giuridica non segua alcun pregiudizio risarcibile, ma solo un arricchimento per chi ne è l'autore.

In entrambi i casi, se si adotta una prospettiva schiettamente economica, secondo la quale le scelte di ogni attore del mercato dipendono da una valutazione dei costi-benefici dell'operazione pianificata, e si assume che l'unica reazione negativa dell'ordinamento giuridico ad una determinazione lesiva

---

<sup>4</sup> La presente ricerca non intende soffermarsi in modo approfondito sul grande dibattito, ormai circolare nei paesi dell'Unione Europea e ampiamente legato al confronto con l'ordinamento statunitense, della funzione (*rectius* delle funzioni) della responsabilità civile. Ciò nondimeno, sarà necessario, a suo tempo (*infra* Cap. III, Sez. D), esaminarne alcuni aspetti, allo scopo di individuare, nell'economia dell'indagine qui condotta, argomenti ulteriori a supporto delle tesi che si sosterranno. Per quanto riguarda il citato impulso deterrente della reazione dell'ordinamento all'illecito, si tratta, peraltro, di un punto che non sembra poter essere revocato in dubbio. Nemmeno coloro che con più forza sostengono la prospettiva puramente compensativa dell'obbligazione risarcitoria («*Nur Ausgleich des Schadens und nicht mehr als Schadensausgleich*»: cfr. H. LANGE, in H. LANGE, H. HAGEN [Hrsg.], *Wandlungen des Schadensersatzrechts*, 1987, p. 49) – si osservi – possono escludere (quantomeno) l'opportunità di un effetto (pur secondario) di *Abschreckung* sull'agire dei consociati: «*Immerhin kommt die Prävention, wenn auch nicht als Hauptzweck, so doch als ein in vielen Fällen erwünschtes Nebenprodukt der Schadensersatzpflicht in Betracht*» (K. LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, Bd. I, *Allgemeiner Teil*, München, 1989, p. 423).

<sup>5</sup> In questo caso si parla, più propriamente, di “inadempimento inefficiente”, il quale, per il vero, presenta talune peculiarità, con riguardo al tema di indagine, rispetto al fatto illecito aquiliano. Vedi *infra* par. 6.

<sup>6</sup> Cfr., anche per ulteriori articolazioni del fenomeno studiato, E. HONDIUS, A. JANSSEN, *Original Questionnaire: Disgorgement of Profits*, in E. HONDIUS, A. JANSSEN (Eds.), *Disgorgement of Profits. Gain Based Remedies throughout the World*, Cham, 2015, p. 139.

dell'altrui sfera di interessi sia quella di natura civilistica, il fatto civilmente illecito può risultare concretamente conveniente per il suo autore<sup>7</sup>.

Come anticipato, ci troviamo di fronte ad una fattispecie non direttamente normata<sup>8</sup> e, ad un tempo, ad un potenziale limite dell'ordinamento, il quale è precisamente costituito dal tenore delle norme in materia di determinazione del danno risarcibile, improntate, come noto, al principio della compensazione integrale del danno: «*tout le dommage, mais rien que le dommage*»<sup>9</sup>. Né si può revocare in dubbio che tale limite – ove effettivamente esistente – si traduca in corpose possibilità di lucro per chi commetta, magari dolosamente, un fatto illecito e, quindi, un significativo incentivo a porre in essere condotte lesive dell'altrui sfera giuridica.

Prima di concludere, però, nel senso dell'esistenza di un'insanabile contraddizione tra il risultato imposto dal rigore interpretativo delle norme e quello suggerito da una valutazione di opportunità<sup>10</sup>, l'interprete non può esimersi dall'indagare se il risultato pocanzi descritto sia dogmaticamente corretto.

Occorre, cioè, accertare se il profitto netto dell'attività antiggiuridica, in assenza di una disposizione contraria, spetti realmente al danneggiante o non sia, piuttosto, anch'esso – in tutto o in parte – oggetto dell'obbligazione risarcitoria o di un'obbligazione di diversa natura, di cui il danneggiato diviene creditore in conseguenza dell'illecito.

Il tema, in Italia intuito, nei suoi confini essenziali, da Rodolfo Sacco<sup>11</sup> a metà del secolo scorso, ha conosciuto, con riguardo alle attenzioni della dottrina, un'alterna fortuna: dopo essere stato per svariati decenni sostanzialmente ignorato, tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del nuovo millen-

---

<sup>7</sup> La valenza esclusivamente compensativa della responsabilità civile costituirebbe, di tal guisa, una vera e propria garanzia per il danneggiante, il quale godrebbe del vantaggio di «non (dover) subire un sacrificio maggiore di quello cui è andato incontro il soggetto danneggiato»: così A. DI MAJO, *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in *Europa e dir. priv.*, 2008, p. 307.

<sup>8</sup> Ciò è particolarmente vero, come si vedrà, con riguardo alle ipotesi in cui l'azione illecita non abbia prodotto alcun danno da risarcire. Si tratta, in particolare, di quegli «illeciti che non producono depauperamenti patrimoniali», che R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Contributo alla teoria della responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1959, p. 11, definiva come «angolo morto», proprio perché insensibili alla sanzione risarcitoria.

<sup>9</sup> Sul principio del c.d. danno effettivo, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 2° ed., 2012, p. 140 ss. Nell'ordinamento tedesco, per la tesi dell'idea strettamente compensativa della responsabilità civile, cfr. nuovamente H. LANGE, in H. LANGE, H. HAGEN [Hrsg.], *Wandlungen*, cit., p. 24.

<sup>10</sup> Di questa «valutazione di opportunità», alternativamente qualificata come principio dell'ordinamento o come istanza di politica di diritto, si trova traccia in diverse massime: «*Iure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiores*» (POMPONIO, D. 50, 17, 206); «*Tort must not pay*» (come si esprime Lord Devlin, in un passo ormai celebre, nella causa *Rooks vs. Barnard* [1964] A. C. , 1129, 1127; «*Widerrechtliches Verhalten darf sich nicht lohnen*» (cfr. ex aliis, J. KÖNDIGEN, *Gewinnabschöpfung als Sanktion unerlaubten Tuns. Eine juristische-ökonomische Skizze*, in *RalbelsZ.*, 54, 2000, p. 664).

<sup>11</sup> Il riferimento è alla nota monografia R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., seguita a breve distanza da quella di P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1962.

nio, è stato nuovamente esplorato da significativi contributi, i quali si sono perlopiù concentrati su taluni (fondamentali) aspetti quali, in particolare, la distinzione tra il concetto di danno e quello di arricchimento<sup>12</sup>, nonché l'idoneità delle misure "restitutorie" ad estendersi sino ad assicurare al danneggiato, in taluni specifici casi di lesione<sup>13</sup>, l'insorgenza di un credito avente ad oggetto il profitto illecitamente realizzato.

Ad oggi, per il vero, nonostante gli autorevoli e importanti contributi di cui ha formato oggetto, il tema dei cc.dd. illeciti efficienti o lucrativi, oltre a meritare una paziente opera di riordino delle varie proposte ricostruttive, spesso parziali, rimane sostanzialmente aperto e insoluto<sup>14</sup>.

Si può osservare, inoltre, che, salvo significative eccezioni, la parte quantitativamente e qualitativamente più importante dell'analisi dottrinale si sia concentrata, per lo meno in Italia, in una fase anteriore all'entrata in vigore della direttiva 2004/48/CE, c.d. *Enforcement*, e delle relative norme di attuazione nell'ordinamento italiano (d. lgs. 16 marzo 2006, n. 140)<sup>15</sup>.

Tale normativa, come subito si dirà, ha introdotto una penetrante tutela per i titolari di diritti di proprietà intellettuale, introducendo misure peculiari finalizzate ad impedire, in buona sostanza, che chi commetta un illecito possa trarne un profitto.

Orbene, sebbene non siano mancate analisi anche significative di tale nuova normativa, l'impatto di essa sul nostro ordinamento, con particolare riferimento alla questione oggetto di indagine, non sembra essere stato indagato, in dottrina, in tutte le sue molteplici forme. Molti autori hanno sostanzialmente visto nel nuovo assetto rimediabile – il quale effettivamente mira a risolvere il problema degli illeciti efficienti in un settore preciso – una conferma della loro precedente ricostruzione.

Le disposizioni della direttiva, tuttavia, come sovente accade, oltre alle indicazioni provenienti dagli accordi internazionali che essa intendeva recepire<sup>16</sup>, hanno accolto, arricchendoli, gli esiti dell'esperienza tedesca e, in particolare, dell'evoluzione giurisprudenziale del *Reichsgericht* e del *Bundes-*

---

<sup>12</sup> Tra tutti i contributi dottrinali, su questo tema particolare, spicca indubbiamente l'opera di A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione e arricchimento*, Milano, 1998.

<sup>13</sup> Ci si riferisce alle ipotesi di lesione del c.d. potere di disposizione, ossia a quei casi in cui, in estrema sintesi «l'oggetto del diritto rimane integro e solo cambia il titolare»: così C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 3<sup>a</sup> ed., 2006 p. 630. Sulla rilevanza della distinzione tra potere di disposizione e di godimento si tornerà *infra* Cap. III, Sez. B, par. 4.

<sup>14</sup> Il dibattito, infatti, non sembra giunto, nemmeno prima della riforma in tema di proprietà intellettuale e industriale (v. *infra* nel testo), ad un approdo stabile e definitivo.

<sup>15</sup> G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 2011, 2<sup>a</sup> ed., p. 338.

<sup>16</sup> La dir. 2004/48/CE recepisce nello spazio giuridico europeo gli Accordi TRIPs: con riguardo alle norme qui rilevanti, ossia quelle contenute nell'art. 13, la medesima direttiva ha ripreso l'impostazione dell'art. 45 di tali Accordi.

*gerichtshof* in materia di *Schadensberechnungsmethode*, ossia in tema di metodi di quantificazione del danno risarcibile<sup>17</sup>.

Per il tramite dell'armonizzazione europea, quindi, sono entrate nel nostro sistema normativo indicazioni provenienti dall'ordinamento tedesco, con cui l'interprete non può non confrontarsi, quando voglia tentare una ricostruzione dogmatica del problema degli illeciti efficienti, tanto con specifico riguardo ai diritti di proprietà intellettuale, quanto sul piano generale<sup>18</sup>.

Indicazioni preziose a questo scopo, poi, come si evidenzierà, derivano dall'analisi del rapporto tra lo *status quo ante* in Germania e quello ivi esistente successivamente all'attuazione della direttiva, la quale, come detto, ha in qualche misura arricchito l'assetto rimediale<sup>19</sup>, nonché dalle reazioni, in dottrina e giurisprudenza, rispetto a dette novità.

## **2. Il ruolo e il significato della nuova normativa in tema di proprietà intellettuale rispetto al tema degli illeciti efficienti. Il rapporto tra il diritto civile e il diritto commerciale.**

A questo punto appare chiaro che, nell'affrontare il tema degli illeciti efficienti, anche nell'ordinamento italiano, non si può prescindere dall'analisi della peculiare tutela dei diritti di proprietà industriale e del diritto d'autore, oggi offerta rispettivamente dall'art. 125 cod. propr. ind. (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e dall'art. 158 l. aut. (l. 22 aprile 1941, n. 633), come riformulati dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 in attuazione della già menzionata direttiva 2004/48/CE, cd. *Enforcement*.

Al di là delle asimmetrie tra le due norme citate, nonché dei problemi interpretativi e di coordinamento che le medesime generano<sup>20</sup>, ciò che preme qui osservare nuovamente è che il legislatore ha espressamente disposto, per una determinata categoria di lesioni, la rilevanza degli utili (o benefici) dell'autore della violazione nella determinazione del danno risarcibile e ha introdotto, con specifico riferimento ai diritti tutelati nel codice di proprietà industriale, la possibilità del soggetto leso di domandare «la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento» (art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.).

Su impulso del diritto dell'Unione Europea, il legislatore è quindi intervenuto, con riferimento a questo peculiare settore di interessi tutelati, predisponendo un apposito apparato rimediale, specificamente volto ad eliminare in

---

<sup>17</sup> Cfr. M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs vor und nach Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie*, in WRP, 2011, p. 963.

<sup>18</sup> L'importanza del confronto con l'ordinamento tedesco su questo tema sarà approfondito, in particolare, *infra* Cap. III, Sez. A.

<sup>19</sup> Particolarmente significativo sarà osservare che la Germania, a differenza dell'Italia, non ha trasposto la misura facoltativa della retroversione degli utili, di cui all'art. 13, par. 2, della direttiva cit. Cfr. *infra* Cap. II, Sez. D, par. 7.

<sup>20</sup> Tali questioni saranno oggetto della dovuta attenzione a tempo debito: v. *infra* Cap. II, Sez. E, parr. 2 e 3, nonché nelle Conclusioni di questo lavoro (I, 1).



radice la possibile lucratività di un comportamento illecito, in un'area peraltro estremamente sensibile, e ad un tempo centrale, del mercato.

Si potrebbe dire, in sostanza, che con riguardo a tali interessi, oggi, non si pone più il problema dell'assenza di una normazione diretta della fattispecie e del correlato (supposto) limite-incentivo: la soluzione è *expressis verbis* nel senso dell'affermazione di un qualche diritto del danneggiato sui profitti ottenuti dal danneggiante per mezzo della violazione<sup>21</sup>.

La congerie di questioni interpretative, ancora insolute a distanza di più di dieci anni dalla novella che ha introdotto la citata disciplina in tema di proprietà intellettuale, è strettamente correlata alle difficoltà incontrate dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella risoluzione del problema degli illeciti efficienti sul piano del diritto civile generale.

Centrale, ad esempio, è la questione della qualificazione dell'innovativo strumento della "reversione" o "retroversione" degli utili, cui si è fatto poc'anzi cenno, sulla base delle categoria civilistiche note.

Di primaria importanza, inoltre, è l'analisi di come tali norme, quali integrate nel corpo settoriale del diritto della proprietà intellettuale, si pongano nel rapporto col diritto civile in generale.

Nella relazione illustrativa al citato d.lgs. 140/2006, si legge, ad esempio, che lo strumento della reversione degli utili sarebbe una applicazione concreta dell'azione generale di arricchimento senza causa<sup>22</sup>.

Si potrebbe da ciò dedurre che l'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind. costituisca semplicemente la ricognizione scritta, in una materia specifica, di una norma già esistente nel diritto privato generale – ove quindi la riferita lacuna sarebbe agevolmente colmabile –, o, per meglio dire, la sua applicazione particolare nel settore della proprietà industriale.

Non può escludersi a priori, tuttavia, un ragionamento in prospettiva contraria. Si potrebbe infatti ritenere che il rimedio introdotto, di matrice internazionale, costituisca effettivamente una novità nell'ordinamento italiano e che la vera questione si incentri, pertanto, sulla sua estensibilità, in via analogica, al piano generale, ossia a fattispecie analoghe, in presenza di tutti i presupposti dell'analogia.

Orbene, a prescindere dalla circostanza che si ritenga dirimente o meno il senso del percorso logico-interpretativo (dal generale al particolare o dal particolare al generale), non si può prescindere dal chiedersi in quale misura le discipline coinvolte (il diritto civile ed il diritto industriale) siano tra loro intercomunicanti, quando si vogliano trarre delle conclusioni vevoli, sul piano del diritto civile, da indici contenuti in un diritto "speciale".

---

<sup>21</sup> Su quale sia la natura si diritto e quale sia la sua estensione ci si dovrà naturalmente soffermare a tempo debito. V. *infra* Cap. III e nelle conclusioni.

<sup>22</sup> Così si esprime la relazione: «L'art. 18 riformula, anche nella rubrica, l'art. 125 del Codice della proprietà industriale dedicandolo separatamente al risarcimento del danno ed alla restituzione dei profitti dell'autore della violazione. Così facendo, la nuova norma dell'art. 125 considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte essendo peraltro riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio del soggetto leso ed a quello – ben diverso – dell'arricchimento senza causa».

In altre parole, dato il problema di partenza degli illeciti “efficienti” o lucrativi, quale fenomeno che ha carattere generalizzato nei rapporti tra i privati, pur presentando delle aree di “elezione”<sup>23</sup>, tanto che si proceda in una direzione – ossia si ragioni nel senso di rintracciare nella disciplina della proprietà intellettuale applicazioni concrete degli istituti civilistici, identificandole come banchi di prova della reale portata di questi ultimi o tappe del loro percorso evolutivo<sup>24</sup> –, quanto che si prediliga quella opposta – ossia ci si domandi se specifici rimedi “industrialistici” possano essere esportati interpretativamente o analogicamente nell’*acquis* civilistico – non si può non verificare, in via preliminare, la relazione sussistente tra il diritto industriale e il diritto civile, al fine di appurare se se sia lecito ricavare dal primo indicazioni utili a risolvere il problema sul piano generale.

Secondo l’impostazione prevalente<sup>25</sup>, la quale si rinviene nel quadro tracciato sovente anche nella manualistica<sup>26</sup>, tanto il diritto civile quanto il diritto industriale sono riconducibili al “diritto privato”, il quale, dal canto suo, sembra costituire più propriamente una categoria concettuale elaborata in funzione della finalizzazione delle norme che lo compongono a taluni interessi (appunto “privatistici” in contrapposizione con quelli perseguiti dal diritto pubblico), piuttosto che l’insieme delle sue partizioni<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> V. parr. 7 e ss.

<sup>24</sup> Diversi autori, per esempio, come si vedrà *infra* Cap. III, Sez. B, lamentano i confini angusti in cui il nostro codice civile, sulla scorta dell’impostazione francese tradizionale, ha relegato l’azione di arricchimento senza causa. Di qui è cominciato un lungo lavoro interpretativo volto a mitigare i due principali ostacoli ad una sua più ampia applicazione (la necessaria sussistenza di un impoverimento corrispondente all’arricchimento di cui si domanda la restituzione e la sussidiarietà del rimedio), nel tentativo di avvicinarlo al modello anglosassone e a quello tedesco dell’*Ungerechtfertigte Bereicherung*. Cfr., oltre agli altri citati *infra*, P. GALLO, *L’arricchimento senza causa*, Padova, 1990, p. 447 ss., A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, Padova, 2005, p. 381 ss., P. SIRENA, *Note critiche sulla sussidiarietà dell’azione generale di arricchimento senza causa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, p. 105 ss. Il settore della proprietà intellettuale, poi, si è mostrato, grazie alle sue peculiarità (la lesione del diritto su un’opera dell’ingegno è spesso frutto di un arricchimento per l’*infringer* sproporzionato al reale pregiudizio subito dal suo titolare), terreno fertile per misurare l’effettiva attitudine del rimedio di cui agli artt. 2041 e 2042 cod. civ. a superare i limiti derivanti dall’interpretazione letterale dei requisiti normativi della pretesa restitutoria. V., tra gli altri, C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione*, in *Dir. ind.*, 2003, p. 7 ss.; A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005.

<sup>25</sup> Per tutti, cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, *La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 2° ed., 2002, p. 45 ss.

<sup>26</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, F. RUSCELLO, *Istituzioni di diritto privato*, 1, Milano, 2014, p. 48.

<sup>27</sup> Su questa linea R. NICOLÒ, voce «Diritto civile», in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 906 s., il quale, sviluppando il ragionamento sulla prospettiva “finalistica” utile a definire la nozione di diritto privato, conclude che non è possibile considerare il diritto civile né come *species* né come sinonimo del medesimo. Il problema della distinzione tra diritto privato e diritto pubblico, cui fa perlomeno qualche cenno pressoché ogni manuale, è approfondito anche nella trattatistica. Cfr., tra gli altri, F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, I, Milano, 3° ed., 2014, p. 16 ss.

Più analiticamente, nell'ambito delle cc.dd. discipline privatistiche possono annoverarsi, oltre al diritto civile, che ne costituisce il cuore, il diritto della navigazione e il diritto commerciale. Nell'alveo di quest'ultima disciplina si iscrive, a sua volta, il diritto industriale<sup>28</sup>.

Essendo il diritto industriale una sotto-partizione del diritto commerciale, il dialogo tra il diritto dei beni immateriali e il diritto civile può essere efficacemente ricondotto, con riferimento all'ordinamento italiano, nel più ampio dibattito sui rapporti tra quest'ultimo e il diritto commerciale.

Tali rapporti hanno conosciuto nel corso del tempo una significativa evoluzione, di cui conviene rendere conto, seppure molto brevemente.

Senza alcuna pretesa di analiticità o di esaustività<sup>29</sup>, si può ricordare che il diritto commerciale nacque e si sviluppò in età medievale<sup>30</sup>, come reazione all'inefficienza dello *ius commune* – ossia quello che oggi si potrebbe definire “diritto civile”, frutto di una secolare e progressiva rielaborazione del diritto romano giustiniano – ad evolversi in tempi sufficientemente rapidi per soddisfare le nascenti esigenze della nuova società mercantile, la quale necessitava di regole agili ed idonee a garantire la sicurezza e la celerità dei traffici commerciali a cui essa era dedita.

Il diritto civile tradizionale, infatti, era ideato per un'economia essenzialmente fondiaria, ed incentrava, del tutto coerentemente, il suo fulcro sugli istituti della proprietà e dei diritti reali.

Il neonato diritto commerciale, invece, costituiva un *corpus* di norme autonomo più elastico e si basava sul recepimento degli usi della prassi mercantile. In questo modo, esso era capace di evolversi continuamente, plasman-

---

<sup>28</sup> Secondo G. FERRI, voce «*Diritto commerciale*», in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 927, il sistema del diritto commerciale si costruisce sui concetti di imprenditore e di impresa e rappresenta, in sostanza, l'analisi giuridica dell'attività economica a questi riferibili. Gli aspetti giuridicamente rilevanti di tale attività economica, secondo l'Autore, sono in particolare riconducibili a tre filoni: a) il contenuto del potere di iniziativa economica nonché i suoi limiti, b) l'organizzazione dell'impresa e c) «i singoli atti in cui l'attività economica si estrinseca». In questo quadro, il diritto delle opere dell'ingegno sarebbe iscrivibile nel primo filone. Secondo l'autorevole e generalmente condivisa definizione di R. FRANCESCHELLI, *Contenuto e limiti del diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, p. 7, il diritto industriale, nello specifico, si occuperebbe, oltre che delle opere dell'ingegno, dei segni distintivi dell'imprenditore, dell'impresa e dell'azienda, delle invenzioni e dei modelli industriali, nonché degli aspetti legati alla concorrenza, la quale costituirebbe l'elemento unificante dell'intera disciplina; sulla definizione del diritto industriale; v. anche E. BOCCHINI, *Il diritto industriale nella società dell'informazione*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, p. 23 ss., nonché G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008. Per una breve rassegna dell'evoluzione storica del diritto industriale, quale «diritto speciale entro il diritto speciale», cfr. infine, M.A. CARUSO, *Temi di diritto dei beni immateriali e della concorrenza*, Milano, 2011, p. 6 s.

<sup>29</sup> Per un approfondimento dell'evoluzione storica del diritto commerciale si rinvia a G. COTTINO, *Introduzione al trattato. Il diritto commerciale tra antichità, medioevo e tempo presente*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. I, Padova, 2001, p. 3 ss.

<sup>30</sup> Secondo T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, 3<sup>ed.</sup>, 1962, p. 3 ss., in particolare, la data di nascita del diritto commerciale dovrebbe collocarsi tra il secolo XI e XIII.

dosi secondo le necessità di forma giuridica delle attività della classe dei commercianti o *mercatores*<sup>31</sup>, ai quali esclusivamente si applicava.

Nell'età della codificazione, l'originaria dicotomia tra il diritto civile e il diritto commerciale trovò conferma nella scelta di molti legislatori europei, tra cui quello italiano e tedesco, di promulgare due codici distinti: un codice civile e un codice del commercio.

Con particolare riferimento all'ordinamento italiano, poi, la separazione tra le due materie era ulteriormente enfatizzata dall'art. 1 cod. comm. (formulaz. del 1882), il quale, tra le fonti del diritto commerciale, annoverava, nell'ordine, le leggi commerciali, gli usi mercantili e, in via residuale, il diritto civile<sup>32</sup>.

La postergazione nell'ordine gerarchico delle norme civilistiche scritte rispetto al diritto mercantile consuetudinario – contraddittoria rispetto all'idea di un sistema unitario di fonti di produzione normativa – può spiegarsi alla luce di due considerazioni. Anzitutto, essa esprime il riconoscimento del cennato ruolo primario degli usi nella formazione del diritto dei *mercatores* e, in secondo luogo, conferma enfaticamente la diversità di piano e di oggetto tra le due discipline.

Come è stato lucidamente osservato<sup>33</sup>, la successiva scelta di unificare i due codici nell'unico codice civile del 1942, per quanto avversata da una parte della dottrina del tempo, la quale la riteneva fondata su ragioni esclusivamente politiche<sup>34</sup>, fu il frutto di un'evoluzione di entrambi i settori dell'ordinamento, sulla spinta, tra l'altro, delle incertezze ermeneutiche e dei problemi di coordinamento generati dalla duplicazione della disciplina di molti istituti di base, comuni al diritto civile e al diritto commerciale<sup>35</sup>.

Da un lato, infatti, il diritto commerciale cessava di essere appannaggio di una determinata classe (quella dei mercanti), divenendo disciplina di particolari operazioni e rapporti (definibili appunto come commerciali), a prescindere dall'estrazione sociale del soggetto che poneva in essere le prime o

---

<sup>31</sup> G. AULETTA, N. SALANITRO, *Diritto commerciale*, Milano, 2012, p. IX ss.

<sup>32</sup> Ciò significa concretamente che, data una fattispecie di natura "commerciale", alle norme del diritto civile si poteva fare ricorso solamente quando ad essa non potesse applicarsi nessuna norma (scritta o consuetudinaria) del diritto commerciale, nemmeno in via analogica: il ricorso alle regole civilistiche, quindi, presupponeva una lacuna, colmabile solo con l'eterointegrazione di un diritto affine ma alieno. Sul punto si veda N. LIPARI, *Il diritto e le sue fonti*, in *Fonti, soggetti e famiglia*, I, *Le fonti e i soggetti*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, Milano, 2009, p. 49, nonché G. FERRI, voce «*Diritto commerciale*», cit., p. 923.

<sup>33</sup> G. FERRI, voce «*Diritto commerciale*», cit., p. 924.

<sup>34</sup> Particolarmente significativa, per comprendere le ragioni "politiche" dell'unificazione dei codici, è la lettura della Relazione al Re del Guardasigilli, nella parte dedicata al Libro V del codice civile del 1942: «il profilo professionale e corporativo del diritto commerciale ha quindi cessato di essere un ramo speciale del diritto per divenire il profilo generale del diritto dell'economia e del lavoro sul piano corporativo».

<sup>35</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, al concetto di obbligazione, centrale tanto nel diritto civile quanto nel diritto commerciale. In entrambi i codici era contenuta una disciplina del rapporto obbligatorio, sicché era dirimente capire se la fattispecie ricadesse nel campo di applicazione dell'uno o dell'altro settore dell'ordinamento.

diveniva titolare dei secondi<sup>36</sup>. La qualificazione soggettiva di “imprenditore”, infatti, è oggi legata, come si evince dalla lettura dell’art. 2082 cod. civ., alla imprenditorialità dell’attività esercitata.

Dall’altro lato, il diritto civile perdeva la sua eccessiva rigidità, prendendo atto del mutamento della società e dell’economia e schiudendosi al recepimento dei nuovi principi elaborati dal “senso pratico” del diritto commerciale, i quali finirono per incidere, anche profondamente, sulle strutture dei suoi principali istituti, garantendone un significativo ammodernamento.

Questa apertura del diritto civile alle elaborazioni del diritto commerciale, a cui il nuovo ed unitario codice civile è evidentemente ispirato<sup>37</sup>, è comunemente descritto, in dottrina, con l’espressione “commercializzazione” del diritto privato<sup>38</sup>.

Il risultato di questo processo, di cui l’unitaria codificazione in materia civile rappresenta solo una tappa<sup>39</sup>, fu un nuovo disegno dei confini tra il diritto civile e il diritto commerciale, nonché una completa rivisitazione dei rapporti tra di loro intercorrenti.

Ferma e ribadita l’autonomia scientifica di entrambe le branche giuridiche, maturò già negli anni Sessanta del secolo scorso la certezza che «il diritto

---

<sup>36</sup> Si tratta del fenomeno della c.d. *oggettivizzazione* del diritto commerciale: v. G. FERRI, voce «*Diritto commerciale*», cit., p. 922 s.

<sup>37</sup> Prosegue la Relazione al Re: «Da questo punto di vista, il presente libro integra quel processo di unificazione tra il diritto civile e commerciale, che orienta la riforma del diritto delle obbligazioni, pur facendo salvo lo statuto speciale dell’impresa commerciale nei limiti in cui tale specialità è imposta dalla struttura della nostra economia».

<sup>38</sup> Con questa espressione, in sostanza, si intende dire che la nuova disciplina dei rapporti giuridici patrimoniali in generale è stata fortemente influenzata dai principi elaborati dal diritto commerciale, fino al punto che quest’ultimi sono risultati prevalenti su quelli fino ad allora comuni nella civilistica: v. G. AULETTA, N. SALANITRO, *Diritto commerciale*, Milano, 2012, p. XI. Non è in dubbio, allora, che la *reductio ad unum* del diritto privato, pur non avendo, ad un tempo, intaccato l’autonomia scientifica di entrambe le branche privatistiche e disconosciuto le peculiarità di entrambe, abbia impresso all’evoluzione del diritto civile una forte accelerazione, in una prospettiva evolutiva aperta agli approdi di tutte le ramificazioni del diritto privato. Cfr., in tema, *amplius* V. BUONOCORE, *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Napoli, 2006, p. 22 ss.

<sup>39</sup> Non si può nascondere, tuttavia, che la scelta legislativa di un unitario codice civile abbia impresso una forte accelerazione al processo in parola, poiché rese tangibile lo scolorimento dei confini tra il diritto civile e il diritto commerciale. Infatti, fu proprio negli anni a cavallo della codificazione del 1942 che esplose il dibattito tra civilisti e commercialisti e, in molti, come ricorda G. FERRI, voce «*Diritto commerciale*», cit., p. 924 s., ritennero necessario, con il restauro dell’ordine democratico dello Stato e lo smantellamento dell’ordinamento corporativo, ripristinare la dualità codicistica. D’altra parte, non deve dimenticarsi che, se è vero che buona parte delle disposizioni riconducibili al diritto commerciale sono odiernamente contenute nel codice civile (prevalentemente, ma non solo, nel Libro V), quest’ultimo non esaurisce la disciplina commercialistica: ad esso vanno affiancati numerose leggi speciali (tra cui peculiare rilievo ha la Legge fallimentare), anche sotto forma di “codici”, quali il codice della navigazione ed il c.d. codice della proprietà industriale.

commerciale non [fosse] più un sistema di norme contrapposte al diritto civile, ma è un complesso di norme compreso nel diritto civile»<sup>40</sup>.

Successivamente, si è consolidata la già cennata impostazione secondo la quale tanto il diritto civile, quanto il diritto commerciale rappresenterebbero delle partizioni del (più generale) diritto privato, distinguibili per diversità dell'oggetto trattato<sup>41</sup>, senza che tra le discipline esista un vero e proprio confine<sup>42</sup>.

L'evoluzione storica, che si è qui tratteggiata per sommi capi, ha quindi confermato il carattere unitario del diritto privato nell'ordinamento italiano e, ad un tempo, ha indotto la dottrina a domandarsi se il diritto civile, il cui unificante statuto è dato dall'«individuo nei suoi attributi essenziali di persona e nei rapporti con i suoi simili»<sup>43</sup>, non debba assumere, in questo quadro, un ruolo di guida e una funzione di riequilibrio rispetto alla logica economica della convenienza, che ispira il funzionamento del mercato<sup>44</sup>.

Lasciando da parte quest'ultimo spunto, il quale esula dalla presente ricerca, la *reductio ad unum* del diritto privato permette di rispondere in senso affermativo alla domanda di partenza: le singole discipline privatistiche non sono dei compartimenti stagni, ma sono tra di loro comunicanti e si inseriscono tutte nell'alveo tracciato dai principi generali del diritto privato.

Questa intercomunicazione, in linea di principio, sembra consentire all'interprete di sfruttare, a fini ermeneutici, indicazioni provenienti dalle singole branche o partizioni, per trarre, con la dovuta accortezza, conclusioni anche sul piano generale.

Si rende tuttavia necessaria una precisazione. Escluso, in generale, il nesso di specialità tra la materia commerciale – e *a fortiori* del diritto della proprietà intellettuale, la cui disciplina è contenuta in gran parte in una sorta di “codice”<sup>45</sup> – e quella civile<sup>46</sup> rimane necessario verificare se le singole

---

<sup>40</sup> Così G. FERRI, voce «*Diritto commerciale*», cit., p. 924, il quale prende posizione nell'acceso dibattito dell'epoca ritenendo che «l'unificazione legislativa appare ormai a tutti un fatto irreversibile».

<sup>41</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, cit., p. 45 ss.

<sup>42</sup> L'assenza di un vero e proprio confine e la possibile comunicazione tra le discipline di area privatistica pare confermata dal nuovo assetto ermeneutico individuato nelle disposizioni preliminari al codice civile, dalle quali emerge che la gerarchia delle fonti del diritto e l'attività interpretativa è unica, a prescindere dalla circostanza che una norma sia ascrivibile all'una o all'altra branca del diritto privato.

<sup>43</sup> Così si esprime R. NICOLÒ, voce «*Diritto civile*», cit., p. 906.

<sup>44</sup> N. LIPARI, *Il diritto e le sue fonti*, cit., p. 51 s., secondo cui è «essenziale recuperare un luogo in cui la commercializzazione dei rapporti ritrovi la civile unità dell'uomo e dei suoi valori fondamentali». Per lo stesso Autore, l'esperienza contemporanea ha aggiunto un tassello ulteriore all'evoluzione storica del rapporto tra diritto civile e diritto commerciale, poiché, in virtù dei più recenti interventi normativi, quest'ultimo conosce, ancora una volta, un'evoluzione più rapida del diritto civile tradizionale, riproponendosi, così, il problema dell'antinomia.

<sup>45</sup> Si tratta del già citato codice della proprietà industriale, d. lgs 10 febbraio 2005, n. 30. Le ragioni per cui il legislatore italiano ha optato per la forma del “codice” si spiega principalmente – come si evince anche nella relazione esplicativa del testo legislativo – nel tentativo di una semplificazione normativa da conseguirsi «non soltanto sul piano quantitativo bensì anche su quello qualitativo della unificazione del linguaggio e,

norme da cui l'indagine prende le mosse – ossia, nello specifico, quelle dettate dall'art. 125 cod. propr. ind. e dall'art. 158 l. aut. – siano speciali rispetto alla disciplina “generale” di riferimento, ossia a quella della responsabilità civile.

Rinviando alla sede opportuna l'analisi della specialità dell'art. 125 cod. propr. ind. e dell'art. 158 l. aut. rispetto alla fattispecie generale di cui all'art. 2043 cod. civ., si può qui osservare che l'eventuale esito positivo dell'indagine non sembra compromettere la fruibilità in generale delle indicazioni interpretative che possono trarsi dal medesimo.

Rimane fermo, tuttavia, che, in questo caso, il ragionamento dovrà tenere conto delle peculiarità sottese e fondanti il carattere della specialità della norma e, solo nella misura in cui tali peculiarità siano dettate in ragione di esigenze riproducibili anche sul piano generale, dalla medesima potranno ricavarsi spunti utili per regolare casi diversi e non espressamente normati.

In presenza di queste condizioni, non sembra arbitrario affermare che tali “spunti” potranno sia orientare l'interpretazione di altre disposizioni<sup>47</sup>, concorrendo assieme a queste ad enucleare un principio, sia tradursi, verificata la sussistenza dei presupposti, nella possibilità di un'estensione analogica della disposizione da cui essi originano, la quale, come noto, non è interdetta per le norme speciali ma solo per quelle eccezionali.

---

soprattutto, della ricostruzione dei nessi sistematici». Peraltro, come osserva prosaicamente A. VANZETTI, sub *art. 1*, in ID (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2010, p. 2: «Non sembra (...) che dalla intitolazione “Codice” del c.p.i. possano desumersi rilevanti spunti interpretativi in ordine alle norme precettive in esso contenute, quale che fosse al riguardo la volontà del legislatore storico». Cfr. anche E. BOCCHINI, *Il diritto industriale*, cit., p. 36 s. Sotto altro versante, non mancano le critiche di chi, in dottrina, trova irragionevole la sopravvivenza di una separata legge dedicata al diritto di autore: v. P. PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, in *Riv. dir. priv.*, 2014, p. 269 e G. CASABURI, *Il risarcimento del danno nel diritto d'autore*, in *Giur. Merito*, 2010, p. 1198. Su questi problemi, interessante è la lettura dalla prospettiva tedesca, di K.-N. PEIFER, *Die Kodifizierung des Industriellen Eigentums in Italien – Materialrechtlicher Fortschritt oder systematisches Glasperlenspiel?*, in WILHEIM, U.A. (Hrsg.), *Neuerungen im italienischen Wirtschaftsrecht*, 2007, p. 55 ss.

<sup>46</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, cit., p. 48

<sup>47</sup> Dopotutto è indubbio che, storicamente, il diritto commerciale abbia rappresentato la principale occasione di rinnovamento del diritto civile patrimoniale: sul punto v. anche *infra* par. 3. Ancora condivisibile e auspicabile, peraltro, appare l'invito con cui si chiude il contributo di G. FERRI, voce «*Diritto commerciale*», cit., p. 927: «Rimane tra commercialista e civilista una differenza, ma questa soprattutto in relazione alla diversità del compito che a ciascuno di essi compete; spetta al commercialista lo studio e la risoluzione dei problemi che la realtà economica continuamente pone al giurista, spetta al civilista la sistemazione e l'elaborazione dei concetti. Entrambe queste attività sono e rimangono necessarie e dalla più stretta collaborazione, che la unificazione legislativa impone, tra civilista e commercialista, la scienza giuridica non può che trarre elementi di vitalità e di progresso».

### 3. Il rapporto tra *bürgerliches Recht* e i cc.dd. *Sonderprivatrechte* nell'ordinamento tedesco. Il caso dell'*Handelsrecht*.

Le conclusioni che si sono appena raggiunte analizzando lo sviluppo dei rapporti tra il diritto civile e il diritto commerciale nell'ordinamento italiano possono essere tratte anche con riferimento all'ordinamento tedesco, che qui si è prescelto per le ragioni già esposte – e per quelle che si esporranno<sup>48</sup> – come punto privilegiato di osservazione per cogliere, anche in una prospettiva di comparazione, le peculiarità del sistema italiano, e ciò a dispetto delle differenze, anche significative, che oppongono i due ordinamenti. Un tangibile esempio è dato dalla circostanza che, Germania, esistono ancora due codici distinti: il *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) e l'*Handelsgesetzbuch* (HGB). Il confronto con il sistema germanico è, peraltro, particolarmente utile, poiché consente di trarre spunti ulteriori, utili ai fini della ricerca proposta.

Occorre osservare, in via preliminare, che anche nella letteratura tedesca è comune la contrapposizione tra il diritto civile (il *bürgerliches Recht* o *Zivilrecht*)<sup>49</sup> – definito come «*Kerngebiet des Privatrechts*», in quanto valevole per tutti i cittadini e, in ragione di ciò, come «*allgemeines Privatrecht*»<sup>50</sup> – e i cc.dd. “*Sonderprivatrechte*” o “*Sondergebiete*”.

Tali “diritti privati speciali” sono gruppi di norme variamente identificati (per lo più in negativo rispetto al concetto di “diritto privato generale”), alla luce di alcuni criteri ricorrenti<sup>51</sup>, tra i quali si annoverano principalmente la categoria di persone o professioni a cui le particolari disposizioni si applicano in via esclusiva (*Adressatenkreis*); il delimitato *Lebensbereich* in cui esse rilevano o, ancora, la determinata tipologia di *Rechtsobjekte* che esse mirano a regolare.

Più in generale, si può affermare che la peculiarità di un insieme di norme rispetto al diritto privato comune può emergere, alternativamente, in virtù di un criterio soggettivo, ossia in considerazione della particolare categoria dei *Normadressaten*, oppure di un criterio oggettivo, il quale valorizza, invece, il genere dei rapporti, nonché il tipo di oggetto dei medesimi, che la disciplina mira a regolare<sup>52</sup>.

Le classificazioni proposte dalla dottrina tedesca comprendono normalmente nell'alveo dei *Sonderprivatrechte*: *Handelsrecht* (inteso come il diritto

---

<sup>48</sup> *Infra*, Cap. III, Sez. A.

<sup>49</sup> L'espressione *bürgerliches Recht* è la traduzione letterale del sintagma latino *ius civile*, da cui discende l'alternativa traduzione *Zivilrecht*: cfr. R. BORK, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches*, Tübingen, 4. Aufl., 2016, p. 8. Le citate espressioni tedesche, peraltro, sono perfettamente sinonime: D. MEDICUS, *Allgemeiner Teil des BGB*, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg, 10. Aufl., 2010, p. 8.

<sup>50</sup> Così, tra i molti, F.J. SÄCKER, *Einleitung*, in ID., R. RIXECKER (hsbg.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, Band 1, *Allgemeiner Teil*. §§ 1-240 BGB-*ProstG-AGG*, München, 6. Aufl., 2012, p. 4.

<sup>51</sup> Per un'analisi di questi criteri si veda F. BYDLINSKI, *System und Prinzipien des Privatrechts*, Wien, 1996, p. 417.

<sup>52</sup> Cfr. C.-W. CANARIS, *Handelsrecht*, München, 24. Aufl., 2006, p. 2.



dei commercianti e degli imprenditori, corrispondente, salve alcune precisazioni<sup>53</sup>, al nostro diritto commerciale), *Wirtschaftsrecht*, *Arbeitsrecht*, *Immaterialgüterrecht* e *Privatversicherungsrecht*.

Rispetto alle partizioni ricorrenti nella dottrina italiana, sopra brevemente illustrate<sup>54</sup>, vale la pena segnalare che il diritto della proprietà intellettuale è concepito in Germania come una categoria “autonoma” rispetto al diritto commerciale: questa differenza, che trova conferma nell’assenza nell’*Handelsgesetzbuch* (HGB) tedesco – a differenza di quanto accade nel libro V del codice civile italiano – di ogni riferimento agli *Immaterialgüterrechte*<sup>55</sup>, può spiegarsi, oltre che per ragioni storiche<sup>56</sup>, alla luce di quanto si

---

<sup>53</sup> Oltre alle precisazioni che si svolgeranno subito *infra*, vale la pena osservare che, nell’ordinamento italiano, in seguito alla riunificazione dei codici, il diritto della navigazione – originariamente integrato nel codice del commercio (di cui costituiva il libro secondo) – non è confluito nel codice civile, ma è divenuto oggetto di un “codice” autonomo (il codice della navigazione: r.d. legge 30 maggio 1942, n. 327), tanto che oggi tale disciplina, come già anticipato, si annovera comunemente tra le discipline privatistiche, autonomamente rispetto al diritto commerciale, anche in considerazione della sua separata evoluzione, frequentemente ad opera di fonti internazionali. Nell’ordinamento tedesco la parte principale delle norme (interne) del *Seerecht* (bzw. *Seehandelsrecht*) continua ad essere contenuta nell’*Handelsgesetzbuch* (libro quinto). Peraltro, anche in Germania, nell’ottica dell’irrelevanza della *sedes materiae* ai fini dell’*Abgrenzung* di una disciplina, si riconosce che il *Seehandelsrecht* «zur einer eigenen wissenschaftlichen Disziplin herangewachsen ist und in einer allgemeinen Darstellung des Handelsrechts nicht umfassend gewürdigt werden kann»: K. SCHMIDT, *Handelsrecht. Unternehmensrecht*, I, 6. Aufl., Köln, 2014, p. 1088; cfr. anche R. HERBER, *Seehandelsrecht. Systematische Darstellung*, Berlin, 2° ed., 2016, p. 1 ss., cui si rinvia per una ricostruzione sistematica (*Gliederung*) del *Seerecht*, nel cui alveo può ricondursi il *Seehandelsrecht* («das Sonderprivatrecht der Handelsschifffahrt»: *ivi*, p. 1). Precisa, in ogni caso, del tutto condivisibilmente D. RABE, *Seehandelsrecht. Fünftes Buch des Handelsgesetzbuches mit Nebenvorschriften und internationalen Übereinkommen*, München, 4. Aufl., 2000, p. 1, secondo cui il *Seerecht* sarebbe *Teil des Verkehrsrecht*, che «Trotz seines besonderen Charakters bildet das Seerecht keine abgeschlossenes Rechtssystem. Es ist eingebettet in das allgemeine Recht und baut auf ihm auf, soweit es keine Sondernormen enthält, die kraft ihrer Eigenständigkeit die ergänzende Heranziehung allgemeine Rechtsnormen ausschließen». Peraltro, nonostante la collocazione (di gran parte) del diritto (privato) della navigazione nel HGB, da cui deriva l’espressa residualità dell’applicazione del diritto civile contenuto nel BGB (ex Art 2 I EGHGB), tali norme si applicano anche a coloro che non siano soggettivamente identificabili come *Kaufleute*, essendo tale qualifica presupposto soggettivo di applicazione del diritto commerciale in senso stretto. Su questo punto si veda D. RABE, *Seehandelsrecht*, cit., p. 23 ss.

<sup>54</sup> Cfr. *supra* par. 2.

<sup>55</sup> La completa disciplina dei diritti immateriali è contenuta in Germania in apposite *Sondergesetze*. Peraltro, anche la dottrina tedesca riconosce l’esistenza di un rapporto stretto tra il diritto commerciale e il diritto industriale, specialmente in relazione ai marchi e ai segni distintivi, la cui tutela può leggersi in chiave integrativa rispetto alla *Firmenschutz*: v., già nella manualistica, H.-P. GÖTTING, *Gewerblicher Rechtsschutz. Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrecht*, München, 2014, p. 80. Infine, va osservato che, come rileva A. OHLY, *Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit: Forschungsperspektiven*, in DERS., D. KLIPPEL, *Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit*, Tübingen, 2007, p. 13, la dottrina tedesca, salvo alcune eccezioni, non ha approfondito il problema dell’opportunità di una codificazione in materia. V. sul tema anche ID. *Geistiges Eigentum?*, in JZ, 2003, p. 545; T. AHRENS, *Brauchen wir einen Allgemeinen Teil des*

è osservato in merito ai diversi criteri (oggettivo e soggettivo) di distinzione tra le discipline privatistiche.

Da un lato, infatti, l'*Handelsrecht* è prevalentemente definito come *Sonderprivatrecht der Kaufleute*<sup>57</sup>, ossia come il diritto applicabile alla categoria dei commercianti.

In dottrina<sup>58</sup>, in particolare, si è osservato come la nuova codificazione del HGB abbia sancito definitivamente il passaggio da un sistema “oggettivo” del diritto commerciale, adottato dal previgente ADHGB<sup>59</sup> ad un sistema “soggettivo”, inizialmente spurio, e finalmente puro, con la riforma del 1998<sup>60</sup>.

In definitiva, le norme del diritto commerciale si applicano, di regola, esclusivamente ai *Kaufleute*, i quali costituiscono una categoria definibile non (più) indirettamente, ossia tramite il rinvio al particolare tipo di negozio (*Handelsgeschäft*) che essi pongano in essere, ma direttamente, in considerazione – cioè – del tipo imprenditoriale di attività che i medesimi svolgano<sup>61</sup>.

---

*Geistigen Eigentums?*, in GRUR, 2006, p. 617 ss.; SOSNITZA, *Wo bleibt das Allgemeine Immaterialgüterrecht?*, in FORKEL/SOSNITZA (Hrsg.), *Zum Wandel beim Recht der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen*, p. 39 ss.

<sup>56</sup> Su tali ragioni non vi è spazio per soffermarsi. Per una analisi dell'evoluzione storica dell'*Immaterialgüterrecht* nel diritto tedesco cfr., tra i molti, V. JÄHNICH, *Geistiges Eigentum – eine Komplementärscheinung zum Sacheigentum?*, Tübingen, 2002, p. 3 ss. e, in forma più sintetica, C. AHRENS, *Gewerblicher Rechtsschutz*, Tübingen, 2008, p. 3 ss. Con riferimento all'ordinamento svizzero, utile è il riferimento all'opera di A. TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, Bd. I, 1983, 3. Aufl., Basel u.a., p. 15 ss.

<sup>57</sup> Tra gli altri v. C.-W. CANARIS, *Handelsrecht*, *Ibidem* e H. OETKER, *Einleitung*, in C.-W. CANARIS, M. HABERSACK, C. SCHÄFER, *Handelsgesetzbuch, Großkommentar*, Berlin, 5. Aufl., 2009, p. 13.

<sup>58</sup> K. SCHMIDT, *Vor § 1 HGB*, in DERS., *Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch*, Bd. 1, *Erstes Buch, §§ 1-104a*, München, 3. Aufl. 2010, p. 10 s.,

<sup>59</sup> Nella previgente codificazione, infatti, il concetto di *Kaufmann*, su cui pure si basava l'ambito di applicazione della normativa commerciale, poteva enuclearsi *per relationem* rispetto a quello di negozio commerciale: era commerciante, ai sensi dell'Art. 4 ADHGB, «*wer gewerbsmäßig Handelsgeschäfte betreibt*». Il concetto di *Handelsgeschäft*, a sua volta, era chiarito negli Art. 271 ff. ADHBG.

<sup>60</sup> *Gesetz zur Neuordnung des Kaufmanns- und Firmenrechts und zur Änderung anderer handels- und gesellschaftsrechtlicher Vorschriften (Handelsrechtsreformgesetz – HRefG)* v. 22.6.1998.

<sup>61</sup> Quindi, a ben vedere, i soggetti cui si applica il diritto commerciale non possono che identificarsi, ancora oggi, pur sempre alla luce di un dato oggettivo (il tipo di attività svolta), essendo naturalmente incompatibile con il principio costituzionale di eguaglianza una concezione rigidamente separatista tra le classi sociali, cui corrisponda una normativa peculiare. Segnalando il passaggio da un sistema oggettivo ad un sistema soggettivo per definire l'ambito di applicazione (soggettivo) del diritto commerciale, allora, si intende evidenziare il *focus* della disciplina sull'attività piuttosto che sull'atto, ovvero sul rapporto piuttosto che sul negozio. Quanto detto si desume chiaramente, se si confronta l'odierna definizione normativa di *Kaufmann*, la quale emerge alla luce del combinato disposto dell'Abs. 1 e 2 del § 1 HGB («*Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt*» «*Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, daß das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert*»), con quella previgente testé ricordata, nonché con quella

Diversamente, il criterio che distingue il diritto della proprietà intellettuale – *Immaterialgüterrecht* o *Recht des geistigen Eigentums* – dal comune *Zivilrecht* è di tipo oggettivo: tale disciplina, quindi, trova la sua ragione d'essere e si applica non in considerazione della particolare categoria di soggetti che ne è destinataria, ma in virtù della peculiare (porzione della) realtà giuridica che essa regola (ossia dei particolari *Rechtsobjekte*: *Urheberrechte* e *Gewerbliche Schutzrechte*<sup>62</sup>).

L'importanza di questa differenziazione nella sistematica tedesca, di cui si deve sicuramente tenere conto, quando si affronti la questione del rapporto tra diritti cc.dd. speciali e diritto privato comune e il tema della astraiibilità dai primi di principi generali, o comunque, di indicazioni ermeneutiche utili a risolvere questioni aperte nel secondo, può peraltro essere relativizzata, come si dimostrerà a breve.

Per ragioni di completezza – e nei limiti di quanto ciò può esser utile agli scopi dell'indagine che si sta conducendo – si deve segnalare che si rinviene un diverso atteggiamento in questa dottrina nei confronti dei due *Sondergebiete* in analisi.

Mentre, tendenzialmente, non si dubita dell'opportunità di considerare il diritto della proprietà intellettuale quale branca dell'ordinamento dotata di una propria *Selbständigkeit*<sup>63</sup> – pur precisandone, ad un tempo, la sua riconduci-

---

contenuta nell'HGB, nella formulazione precedente alla citata riforma del 1998. Il § 1 Abs. 2 a.F. HGB conteneva, infatti, un preciso elenco delle categorie di impresa commerciale, il cui esercizio determinava lo *status* di *Kaufmann* e, quindi, l'applicabilità della normativa commerciale. Tale elencazione rendeva evidente che «*war dieser Kaufmannsbegriff noch durch Reste des objektiven Systems verwässert. Die Handelsrechtsreform von 1998 brachte insofern nicht nur eine Erweiterung des Kaufmannsbegriffs, sondern vor allem auch eine Klarstellung im Sinne des subjektiven Systems*»: così K. SCHMIDT, *Vor § 1 HGB*, cit., p. 11.

<sup>62</sup> Mentre, secondo la dogmatica italiana, sulla scia della tradizionale definizione di R. FRANCESCHELLI, sopra esaminata (v. *supra* nota 27), la disciplina della concorrenza non solo si intende compresa nel diritto industriale, ma si giunge a sino a vederla quasi come il filo conduttore di quest'ultimo, nella dottrina tedesca, diversamente, si discute se tale diritto rientri nel campo di pertinenza dell'*Immaterialgüterrecht*: scettico sul punto pare F. BYDLINSKI, *System und Prinzipien*, cit., p. 521 il quale, peraltro, non sembra condividere l'impostazione generale di ricomprendere nell'alveo dello stesso *Sondergebiet* il diritto d'autore e i diritti di proprietà industriale. Secondo l'Autore, infatti, (*ivi*, p. 525) «*in Ergebnis sind keine einheitlichen Angrenzungskriterien ersichtlich, die auch nur äußerlich die Zusammenfassung des Urheberrechts, der „gewerblichen“ Immaterialgüterrechte und des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb rechtfertigten können*». Di qui ne discende che: «*Es ist an der Zeit, die trotzdem in verkrampfter Weise bis in die Gegenwart fortgeführte Systembildung, die Urheberrecht und UWG in eine Systemkategorie bringt, aufzugeben*». Rimarca le differenze tra le due materie G. SCHRICKER, U. LOEWENHEIM, *Einleitung*, in ID., *Urheberrecht. Kommentar*, München, 4. Aufl., 2010, p. 63, il quale (*ivi*, p. 62) affermando che «*Das Urheberrecht bildet ein privatrechtliches Sondergebiet neben dem bürgerlichen Recht*», in buona sostanza, pone sullo stesso piano il diritto d'autore e il diritto della proprietà industriale quali (separati) settori del diritto privato.

<sup>63</sup> È sufficiente scorrere i principali manuali e commentari delle leggi tedesche in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale (che compongono il sostrato normativo su cui si fonda la disciplina della *Geistigen Eigentum*), per rendersi conto che la dottrina tedesca non dubita sulla effettiva consistenza di «*Sonderprivatrecht*» del

bilità al diritto privato<sup>64</sup> – maggiori dubbi si riscontrano con riferimento al diritto commerciale.

Secondo autorevole dottrina<sup>65</sup>, le ragioni che giustificano la (relativa) autonomia di un diritto privato speciale – oggettivamente o soggettivamente qualificato, secondo i parametri sopra illustrati – rispetto al diritto civile devono riscontrarsi: a) nella non riconducibilità della disciplina in questione allo schema delle pandette, a meno di forzature (*Unvereinbarkeitskriterium*)<sup>66</sup> e b) nell'unitarietà, da un punto di vista sistematico, di tale disciplina «unter den Aspekten der Abgrenzbarkeit, der normativen Spezifität und der allgemeinen Zweckmäßigkeit»<sup>67</sup>.

Diversamente, non può riconoscersi alcun peso dirimente alla diversità della *sedes materiae*: ne è dimostrazione la terminologia correntemente in uso nella sistematica tedesca, che distingue le *Nebengesetze*, le quali avrebbero

---

*Immaterialgüterrecht*: indicazioni in tal senso si evincono, ad esempio, R. KRABER, C. ANN, *Patentrecht. Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht*, Tübingen, 7. Aufl., 2016, p. 12; D. KLIPPEL, *Das Markenrecht in der Rechtsordnung*, in F.L. EKEY, D. KLIPPEL (Hrsg.), *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht MarkenG, GMV und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten*, Heidelberg, 2003, p. 10 ss.; G. SCHRICKER, U. LOEWENHEIM, *Einleitung*, cit., p. 62 ss.

<sup>64</sup> Cfr., già nella manualistica, M. PIERSON, *Grundlagen zum Recht des geistigen Eigentums*, in ID., T. AHRENS, K.R. FISCHER, *Recht des geistigen Eigentums. Patente, Marken, Urheberrecht, Design*, Baden-Baden, 3. Aufl., 2014, p. 81, ove si ricorda che la natura privatistica dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale è confermata, a livello internazionale, dal preambolo agli Accordi TRIPS. Si osservi che la dottrina tedesca ha rinvenuto sia nelle regole di godimento e di disposizione dei beni immateriali, sia in quelle di responsabilità per la violazione dei diritti sui medesimi il cuore della *normative Spezifität* dell'*Immaterialgüterrecht* rispetto al *Zivilrecht*. Cfr. F. BYDLINSKI, *System und Prinzipien*, cit., p. 526 ss.; G. SCHRICKER, U. LOEWENHEIM, *Einleitung*, cit., p. 62 ss.; R. INGERL, C. ROHNKE, *Markengesetz. Kommentar*, München, 3. Aufl., 2010, p. 2; R. KRABER, C. ANN, *Patentrecht*, cit., p. 34; C. ANN, *Privatrecht und Patentrecht? – Gedanken zur rechtssystematischen Einordnung eines Fachs*, in *GRUR Int.*, 2004, p. 697; V. JÄHNLICH, *Geistiges Eigentum*, cit., p. 34 ss. Nel dibattito italiano, i tratti peculiari della disciplina del diritto industriale e del diritto di autore rispetto al diritto civile sono stati osservati proprio nei rapporti tra i diritti esclusivi sui beni immateriali e i diritti reali, più che altro al fine di verificare se, e in quali limiti, la disciplina contenuta nel libro terzo del codice civile possa estendersi anche ai primi. Scettico rispetto ad ogni generalizzazione di una risposta positiva è A. GAMBARO, *La proprietà*, in A. IUDICA, P. ZATTI, (a cura di) *Trattato di diritto privato*, 1990, Milano, p. 38, il quale invita ad un'analisi ponderata di ogni singola fattispecie, tenuto conto che «la disciplina dei diritti reali è stata forgiata e pensata come un insieme di regole coerenti per governare la circolazione e la tutela dei diritti sulle cose corporali». Emblematiche sono la questione della validità, con riferimento ai diritti sulle opere dell'ingegno, del principio di tipicità dei diritti reali (*numerus clausus*), su cui v., per tutti, G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in ID (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, p. 21 ss., nonché quella della possedibilità dei beni immateriali e, conseguentemente, della tutelabilità, nelle forme civilistiche, del loro possesso.

<sup>65</sup> F. BYDLINSKI, *System und Prinzipien*, cit., p. 426 ss.

<sup>66</sup> F. BYDLINSKI, *System und Prinzipien*, cit., p. 427: «Ein in besonderen Gesetz geregelter Rechtsstoff, der sich ohne Beeinträchtigung („äußerer“) Übersichtlichkeit bzw. („innerer“) Wertungsharmonie nicht einem bestimmten Teil des Pandektensystems zuordnen läßt, bildet ein „Sonderprivatrecht“».

<sup>67</sup> F. BYDLINSKI, *System und Prinzipien*, cit., p. 429s.

una funzione meramente integrativa del BGB ma non identificherebbero aree a sé stanti, dalle *Sondergesetze*<sup>68</sup>.

Al riguardo, peraltro, va osservato che il discorso non muta qualora il legislatore, come nel caso del diritto commerciale, adotti per una legge speciale la veste formale di codice, la quale sola, infatti, non è in grado di emancipare, elevandola ad “autonoma”, la disciplina ivi contenuta<sup>69</sup>.

La prima conclusione cui è possibile pervenire, allora, è che non è lecito etichettare come speciale il diritto commerciale per la sola ragione dell’esistenza di un codice (HGB) legislativamente separato dal BGB<sup>70</sup>.

Nel merito del dibattito sulla reale autonomia (*Selbständigkeit*) del diritto commerciale come *Sonderprivatrecht*<sup>71</sup>, in questa sede, si può solo osservare che, tra le svariate altre critiche che si sono mosse, risulta particolarmente significativa l’impossibilità di rinvenire un criterio unificante della disciplina (c.d. *Inhomogenität des Handelsrechts*)<sup>72</sup>, la quale, infatti, piuttosto che

---

<sup>68</sup> Su questi concetti M. WOLF, J. NEUNER, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, München, 2012, p. 66.

<sup>69</sup> Critico sul fenomeno delle cc.dd. “*Sonderkodifikationen*” F. BYDLINSKI, *System und Prinzipien*, cit., p. 425, il quale, partendo dall’idea che «*Vereinheitlichung entspricht der Kodifikationsidee zweifellos besser*», ritiene che il concetto stesso di un codice “speciale” sia ambivalente e contraddittorio. Da un lato, infatti, tale codice integrerebbe, rispetto a quella materia, l’antitesi del concetto di legge speciale, poiché la disciplina organicamente e, dall’altro lato, esso si manifesterebbe come *Sondergesetz* rispetto alla codificazione generale (BGB).

<sup>70</sup> Così conclude anche C.-W. CANARIS, *Handelsrecht*, cit., p. 5. Pur rimanendone ferma l’irrelevanza rispetto alla questione dell’effettiva *Selbständigkeit* del diritto commerciale (cfr. anche K. SCHMIDT, *Vor § I*, cit., p. 6), si discute piuttosto in merito all’opportunità della permanenza di due codici distinti nell’ordinamento tedesco. Critici sono C.-W. CANARIS, *Ibidem*, e W. MÜLLER-FREIENFELS, *Zur „Selbständigkeit“ des Handelsrechts*, in *Festschrift für Ernst von Caemmerer zum 70. Geburtstag*, Tübingen, 1978, p. 583 ss.; diversamente rileva P. KINDLER, *Vor § I*, in D. JOOST, L. STROHN (hrsg.) *Handelsgesetzbuch*, Bd. 1, §§ 1-342e, München, 3. Aufl., 2014, p. 8, che lo stesso legislatore, con la riforma del 1998 al HGB, ha optato per mantenere la separazione normativa. Peraltro, è comunemente riconosciuto dalla dottrina tedesca, alla luce di un’analisi comparatistica, che «*eine kodifikatorische Verselbständigung des Handelsrechts keineswegs zwingend ist*»: così H. OETKER, *Einleitung*, cit., p. 14.

<sup>71</sup> Non si deve dubitare, peraltro, che l’*Handelsrecht* sia riconducibile alle discipline privatistiche. L’osservazione di segno contrario avanzata da una parte della dottrina, secondo cui nel diritto commerciale vi sarebbero delle norme anche di tipo pubblicistico, per quanto corretta, non è idonea a fondare tale opinione. Come osserva H. OETKER, *Einleitung*, cit., p. 13, infatti, «*Derartige öffentlich-rechtliche Eingriffe sind – wie auch das Bürgerliche Gesetzbuch zeigt – der Privatrechtsordnung nicht wesensfremd, sofern deren Zielsetzung vor allem darin besteht, dass für den Privatrechtsverkehr etablierte Normengefüge zu flankieren und insbesondere dessen Funktionsfähigkeit zu gewährleisten oder zu optimieren. In diesem Sinne sind auch die öffentlich-rechtlichen Vorschriften im HGB keine systemwidrigen Eingriffe in die privatrechtlich strukturierte Handelsrechtsordnung, sondern dienen dazu, deren Funktionsfähigkeit zu steigern*».

<sup>72</sup> Si osserva, infatti, da un lato, che al diritto commerciale sono di norma ricondotte (trovando la loro disciplina nell’HGB) una serie di materie attigue ed eterogenee, come il diritto della navigazione e una parte del diritto del lavoro (cfr. H. OETKER, *Einleitung*, cit., p. 13 ss.) e, dall’altro lato, che, nello stesso HGB, norme di diritto commerciale in senso stretto sono solo quelle contenute nel libro III e IV. Risulta peraltro condivisibile l’osservazione di K. SCHMIDT, *Handelsrecht*, cit., p. 6, secondo cui, l’esistenza nonché la

avere l'aspetto di una rete organica di norme, come è stato efficacemente affermato, assumerebbe la forma di un «*Konglomerat von heterogenen Problemkomplexen*»<sup>73</sup>. Tale eterogeneità di contenuti disciplinati, stante l'assenza di un filo conduttore, sembra contraddire, in effetti, uno dei criteri sostanziali, poco sopra indicati come necessari a distinguere un *Sonderprivatrecht* dall'*allgemeines Privatrecht*, ossia l'unitarietà della disciplina, sotto il profilo della sua *normative Spezifität* e della sua *allgemeinen Zweckmäßigkeit*. Da ciò, alcuni hanno concluso nel senso che il diritto commerciale costituirebbe di per sé, in realtà, un insieme di «*Variationen über bürgerrechtlichen Themen*»<sup>74</sup>.

#### 4. (Segue). La *Generalisierbarkeit* dei *Sonderprivatrechte*.

Preso atto dell'esistenza di una vasta incertezza nella dottrina tedesca in merito ai confini e all'effettiva *Selbständigkeit* dell'*Handelsrecht*<sup>75</sup>, ai fini dell'indagine che qui si propone, non pare né necessario né conveniente prendere posizione nel merito, per due ordini di ragioni.

Anzitutto viene a rilievo una considerazione di tipo pratico. Si è già infatti osservato che il diritto della proprietà intellettuale, ove si collocano alcune tra le norme da cui prende le mosse l'indagine degli "illeciti efficienti", secondo la sistematica tedesca, è una materia estranea all'*Handelsrecht*, pur essendo innegabili, come si è riconosciuto, alcuni collegamenti tra tali materie.

Come si è già riferito, la proprietà intellettuale, in generale, infatti, fonda nell'ordinamento tedesco un *Sondergebiet* a sé stante e non una sottopartizione (per quanto dotata di una certa autonomia) del diritto commerciale, come accade nel sistema italiano.

---

*Berechtigung* di una disciplina non si misurano in ragione del codice di riferimento: «*Rechtsdisziplinen sind weder durch die soziale Wirklichkeit noch durch vorhandene Rechtsnormen zwingend vorgegeben. Sie entstehen durch die systematische Ordnung des Rechtsstoffs und der die auftretenden Rechtsfragen beantwortenden Rechtsgrundsätze*». Va inoltre segnalato il tentativo dell'autorevole dottrina da ultimo citata di una *Neubesinnung* della tradizionale definizione del diritto commerciale, mediante il passaggio da una concezione del medesimo fondata sul *Kaufmannsbegriff* (*Handelsrecht als Sonderprivatrecht der Kaufleute*) ad una ricostruzione basata sull'attività di impresa (*Außenprivatrecht der Unternehmen*), sì da permetterne un'effettiva emancipazione dal *Zivilrecht*: cfr. K. SCHMIDT, *Vom Handelsrecht zum Unternehmens-Privatrecht*, JuS, 1995, p. 249 ss.; nonché per gli aspetti di natura pratica ID., *Vor § 1 HGB*, cit., p. 7 ss. Per una critica a questa impostazione, nella duplice prospettiva *de lege ferenda* e *de lege lata*, v. C.-W. CANARIS, *Handelsrecht*, cit., p. 8.

<sup>73</sup> Sono parole di C.-W. CANARIS, *Handelsrecht*, cit., p. 7.

<sup>74</sup> C.-W. CANARIS, *Ibidem*.

<sup>75</sup> Per C.-W. CANARIS, *Handelsrecht*, cit., p. 16, «*Zwar ist Handelsrecht nicht geradezu eine ephemere, aber doch immerhin nur eine transitorische Materie*». Secondo l'Autore, pertanto, pur lasciandone impregiudicata l'autonomia scientifica, sarebbe necessario uno "smantellamento" (*Dekonstruktion*) di tale disciplina, con una contestuale riconduzione della medesima in parte al *Zivilrecht* (come, ad esempio, riguardo all'istituto della *Handlungsvollmacht* e del *Kontokorrentrecht*) e in parte ad altri *Sonderprivatrechte*.

Ne deriva che il punto di riferimento in tale ordinamento per una comparazione utile agli scopi di questo lavoro è l'*Immaterialgüterrecht*, sulla cui consistenza di *Sonderprivatrecht*, come si è detto, non si dubita.

In secondo luogo, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che il diritto commerciale, al pari del diritto della proprietà intellettuale, costituisca un diritto "speciale", ciò non escluderebbe la possibilità di trarne delle indicazioni utili sul piano del diritto privato generale.

Infatti, sia che si prenda come termine di paragone il diritto della proprietà intellettuale, sia che ci si riferisca al diritto commerciale, diviene imprescindibile riflettere sul reale significato del riconoscimento dell'autonomia di una determinata disciplina privatistica rispetto al diritto civile.

Si tratta di capire, in sostanza, quali siano le conseguenze dell'emancipazione di un *Sonderprivatrecht* dal diritto civile, il quale, come si è già sottolineato, tanto secondo la dogmatica italiana, quanto secondo quella tedesca, costituisce il cuore del diritto privato.

Orbene, occorre anzitutto avvertire che, secondo la ricostruzione dottrinale prevalente in Germania, i *Sonderprivatrechte* – per inciso, quando a tale concetto venga effettivamente riconosciuta una ragion d'essere<sup>76</sup> – non sono

---

<sup>76</sup> Autorevole dottrina tedesca denuncia il carattere relativo della distinzione tra *Sonderprivatrechte* e *allgemeines Privatrecht*. Secondo M. WOLF, *Einleitung zum BGB*, in W. SIEBERT (hrsg.), *Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, Bd. 1, *Allgemeiner Teil*, §§ 1-103, p. 3: «*Ob die Unterscheidung zwischen Sonderprivatrecht und dem allgemeinen Privatrecht des BGB sinnvoll ist, ist umstritten. Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass aus der Unterscheidung als solcher keine Rechtsfolgen abzuleiten sind, die sich nicht aus der jeweiligen gesetzlichen Regelung selbst ergeben*»; cfr., sul punto, soprattutto D. MEDICUS, *Allgemeiner Teil*, cit., p. 9, il quale ritiene che le norme speciali, lungi dal conferire un'autonomia alla disciplina che contengono, «*setzen sie das bürgerliche Recht voraus und bringen nur bloß ergänzende Normen*». Il punto centrale della critica dell'Autore nei confronti di una rigida separazione tra le discipline privatistiche riguarda l'inconsistenza dei criteri, oggettivo e soggettivo, adoperati normalmente per distinguere i vari rami: «*auch das bürgerliche Recht (als „allgemeines Privatrecht“) ist keineswegs in dem Sinn allgemein, dass jede Norm für jeden gilt*». L'Autore propone l'esempio dell'*Eherecht*, il quale, come ovvio, si applica solo ad una categoria di persone, ossia ai coniugi. Rispetto alla prevedibile obiezione, secondo la quale, in ogni caso, le norme avrebbero una portata generale poiché tutti possono sposarsi e quindi rientrare nel campo di applicazione soggettivo della disciplina, l'Autore mette in evidenza come lo stesso possa ripetersi anche per i *Sonderprivatrechte*, poiché chiunque, in linea di principio, può divenire lavoratore subordinato o commerciante: «*Die Sonderprivatrechte gelten also gleichfalls nicht bloß für eine abgeschlossene Personengruppe (...). Prinzipiell besteht danach zwischen den Sonderprivatrechten und einzelnen Teilen des bürgerlichen Rechts kein Gegensatz*». Secondo questa ricostruzione, la ragione della distinzione sarebbe storica, richiamandosi il già esaminato criterio della «*Unvereinbarkeit der Sondermaterien mit dem Pandektensystemen*», elaborato da F. BYDLINSKI, *System und Prinzipien*, cit., p. 426. Secondo gli auspici di quest'ultimo Autore (*ivi*, p. 423) gli sforzi dei giuristi di area privatistica, peraltro, dovrebbero tendere verso l'obiettivo di una «*reale Großkodifikation des gesamten Privatrechts*», che includa, all'interno di un unico sistema coerente, diritto privato generale e diritti speciali, secondo il modello del nuovo codice civile olandese del 1992. Sull'importanza di questa codificazione, sul piano comparatistico, relativamente alle problematiche in oggetto, cfr. pure i saggi contenuti in F. BYDLINSKI, T. MAYER-MALY, J. PICHLER, *Renaissance der Idee der Kodifikation: das Neue Niederländische Bürgerliche Gesetzbuch 1992*, Wien, 1991.

branche autarchiche, separate dal diritto civile<sup>77</sup>: anche ove non espressamente affermato dal legislatore<sup>78</sup>, infatti, il BGB rimane applicabile, seppure in via residuale e sussidiaria, a tutte le discipline privatistiche.

Questo fattore, oltre a garantire una certa continuità tra le branche privatistiche e una sicura intercomunicabilità tra ciascuno dei medesimi e il diritto civile, impone, per ragioni di coerenza, di interpretare le *Sondervorschriften* nel modo più conforme possibile ai principi generali del diritto privato<sup>79</sup>, salvo, naturalmente, che le medesime costituiscano norme eccezionali<sup>80</sup>.

Se la chiave di lettura (anche) nell'ordinamento tedesco è quella dell'unitarietà del *Privatrecht* sotto l'egida del BGB<sup>81</sup>, è possibile muovere un passo ulteriore nel ragionamento. Si può affermare, pur con le precisazioni che subito si svolgeranno, che la relazione tra diritto civile e diritto "speciale" non è monodirezionale, come potrebbe a prima vista apparire, ma bidirezionale<sup>82</sup>. A ben vedere, cioè, non solo il diritto civile, oltre a risultare

<sup>77</sup> F. BYDLINSKI, *System und Prinzipien*, cit., p. 417;

<sup>78</sup> Cfr. l'Art. 2 dell'EGHGB, nonché il previgente Art. 1 ADHGB.

<sup>79</sup> Cfr. K. SCHMIDT, *Handelsrecht*, cit., p. 7 s.: «Soweit das Handelsrecht nur notwendige Modifikationen des Bürgerlichen Rechts für den unternehmerischen (kaufmännischen) Rechtsverkehr begründet, kann es einen strengen oder gar unvereinbaren Gegensatz zwischen beiden Gebieten nicht gegeben». Su questo punto, peraltro, è opportuna, per maggiore chiarezza, una precisazione terminologica. Mentre nella sistematica tedesca, come si è visto, *Zivilrecht*, *allgemeines Privatrecht* e *bürgerliches Recht* sono sostanzialmente sinonimi e corrispondono (tendenzialmente), quanto a contenuti, alla disciplina del BGB, nella sistematica italiana, il diritto civile (la cui estensione non corrisponde alla disciplina contenuta nel codice civile, il quale comprende anche il diritto commerciale e parte del diritto del lavoro) viene ricompreso, come ricordato, nel diritto privato, quale (principale) partizione del medesimo. Tanto precisato, si può tuttavia affermare che i piani del discorso non sono tra loro inconciliabili, sicché, pur con i dovuti accorgimenti, quanto affermato con riferimento all'ordinamento tedesco può ripetersi con riguardo a quello italiano. Come riferisce autorevole dottrina, infatti, i principi generali della (intera) disciplina privatistica si possono ricavare dal diritto civile, in ragione dell'estensione dell'oggetto disciplinato e della natura basilare delle norme che lo compongono (si pensi alla nozione e alla disciplina di base del rapporto obbligatorio o del contratto): C.M. BIANCA, *Diritto civile*, I, cit., p. 47.

<sup>80</sup> Del tutto condivisibile è la linea guida suggerita da F. BYDLINSKI, *System und Prinzipien*, cit., p. 423, rispetto al doveroso contegno del giurista di fronte all'attuale frammentazione del diritto privato: «Die Antwort muß wohl sein, daß es eine Berufsaufgabe des Juristen ist, den Regeln rationaler Systematik und darunter insbesondere der Kodifikationsidee soviel Einfluß zu verschaffen, wie dies real jeweils gerade möglich ist. Er muss vor allem versuchen, auch zersplitterte Rechtsquellen (vor allem inhaltlich) so weit wie möglich als systematische Einheit zu verstehen und zu behandeln». In buona sostanza, secondo l'Autore, il giurista non deve mai perdere di vista l'unitarietà dell'ordinamento e del diritto privato: «Jede Norm und vor allem jedes Rechtsproblem und jede gesetzgeberische Gestaltungsaufgabe sollte gleichsam in eine ideelle, bloß gedachte Kodifikation des Rechtstoffes eingeordnet werden, wenn und soweit in der realen Gesetzeslage eine Kodifikation nicht oder unzureichend vorhanden ist».

<sup>81</sup> In questo senso, cfr., con particolare riguardo al rapporto tra il *Patentrecht* (come branca del *Gewerblicher Rechtsschutz*) e il *Zivilrecht*, C. ANN, *Privatrecht und Patentrecht*, cit., p. 696 ss.

<sup>82</sup> Scrive, a tale proposito, C. ANN, *Privatrecht und Patentrecht?*, cit., p. 699: «Als Konsequenz aus dieser Zugehörigkeit sollte erstens die Verankerung des Patentrechts im Privatrecht gestärkt werden. Seine Absonderung vom juristischen „Mainstream“ schadet



applicabile in via residuale, è in grado di orientare l'interpretazione delle norme degli altri settori privatistici, ma anche le norme del diritto "speciale", viceversa, possono esercitare una qualche influenza sul primo. In definitiva, si può dire che la permeabilità tra le discipline può operare in entrambi i sensi, anche se, naturalmente, in modo diverso.

Infatti, se, da un lato, la riconduzione dei diritti "speciali" nell'alveo dei principi civilistici garantisce l'unitarietà della disciplina privatistica, dall'altro lato, i medesimi diritti da sempre costituiscono per il diritto civile un'occasione di evoluzione e di rinnovamento<sup>83</sup>. Più precisamente, non è raro che i diritti speciali assumano, rispetto alla successiva evoluzione del diritto civile una "*Vorreiterrolle*"<sup>84</sup>, di cui l'interprete deve necessariamente tenere conto.

---

*dem Patentrecht. Umgekehrt kann das gesamte Privatrecht von Entwicklungen im gewerblichen Rechtsschutz profitieren*». Estremamente significativo, considerato l'oggetto della ricerca che si sta conducendo, è sottolineare che lo stesso Autore indica, tra gli esempi in cui l'evoluzione del diritto civile potrebbe prendere spunto dal diritto della proprietà industriale, proprio le tecniche di quantificazione del danno adottate in questa area (la c.d. *dreifache Schadensberechnung*).

<sup>83</sup> Cfr. anche A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, Tübingen, 2017, p. 11 ss. Si pensi all'evoluzione del diritto civile italiano conseguente all'unificazione dei codici (civile e commerciale) e al correlato fenomeno della c.d. "commercializzazione" del codice civile, su cui v. *supra* par. 3. Con riferimento all'ordinamento tedesco, si può riflettere sull'evoluzione impressa al diritto comune delle obbligazioni e dei contratti dall'assorbimento nel BGB, attraverso il *Schuldrechtsmodernisierungsgesetz* del 2002, di talune leggi speciali, della cui compatibilità con i principi generali del *Zivilrecht* si dubitava (come ad esempio quella sulla responsabilità precontrattuale), nonché delle norme di attuazione di alcune direttive europee (precisamente, la Dir. 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la Dir. 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oggi sostituita dalla Dir. 2011/7/UE, nonché la Dir. 2000/31/CE, c.d. direttiva sul commercio elettronico). Sul punto cfr. S. PATTI, *Diritto privato e codificazioni europee*, Milano, 2° ed., 2007, p. 8 ss. e 171 ss., e ID., *I contratti del consumatore e la ricodificazione tedesca*, in *Europa e dir. priv.*, 2003, p. 503 ss. È interessante notare, inoltre, che anche alle *Sonderregeln* di matrice europea, entrate a far parte degli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione in virtù dell'armonizzazione, può essere riconosciuto un ruolo importante nell'evoluzione del diritto privato interno. Infatti, le inevitabili incongruenze del diritto di matrice unionale (*Sekundärrecht*) rispetto alle categorie interne, esacerbate dalla mancanza di una struttura sistematica coerente nel medesimo, portano «*in doppelter Weise zu einer Störung der Geschlossenheit der nationalen Rechtsordnungen*»: così H. KOZIOL, *Schadensersatz im Europäischen Privatrecht*, in O. REMIEN (hrsg.), *Schadensersatz im Europäischen Privat- und Wirtschaftsrecht*, Tübingen, 2012, p. 6. I *Systembrüche* che le *Sonderregeln* generano nel diritto nazionale, così, suscitano la reazione degli interpreti, e il loro tentativo di ricomporli, sovente, può gettare le basi per uno sviluppo del sistema interno.

<sup>84</sup> Premesso che anche nell'ordinamento tedesco l'influenza esercitata dal diritto commerciale sul diritto civile (segnatamente quello patrimoniale) è storicamente percepibile nel rapporto tra l'allora vigente ADHGB del 1861 e le scelte operate nella redazione del BGB, nella dottrina tedesca è generalmente riconosciuto che «*vom Handelsrecht ständig prägende Einflüsse auf das Bürgerliche Recht ausgehen*»: così K. SCHMIDT, *Handelsrecht*, cit., p. 8, nel riportare il pensiero di L. GOLDSCHMIDT (1891), nonché la dottrina ivi citata, tra cui cfr., in particolare, E. WAHL, *Der Handelsverkehr als Schrittmacher des Zivilrechts besonders bei der Einschränkung des Vertragsprinzips. Zugleich ein Beitrag zur Haftung des Markenartikelherstellers*, in *Strukturen und*

Appurato che i *Sonderprivatrechte* non sono compartimenti stagni rispetto al *Zivilrecht*, che i medesimi sono in continuo dialogo, e che tale dialogo è *reciproco*, è opportuno ora scendere ad un livello di analisi ulteriore e chiedersi, se, nell'immediato – al di là della possibilità che in futuro, in una prospettiva *de lege ferenda*, il legislatore civile scelga di seguire la strada già sperimentata da una branca peculiare delle discipline privatistiche – l'astratta intercomunicabilità tra le discipline possa tradursi nella possibilità concreta che una norma contenuta in un diritto "speciale" si applichi al di fuori del medesimo, per regolare una fattispecie del generale *Privatverkehr*, operando, quindi, sul piano dell'*Allgemeines Privatrecht*.

La questione della *Generalisierbarkeit* delle *Sondervorschriften* è stata approfondita da un'autorevole dottrina tedesca<sup>85</sup>.

Si può subito avvertire che tale questione non può essere risolta in modo unitario e generalizzato, ma deve essere indagata nel singolo caso, con specifico riferimento ad una determinata norma o complesso di norme.

Individuata tale norma o complesso di norme, la riflessione deve necessariamente prendere le mosse dal riconoscimento del carattere "speciale" della disposizione o delle disposizioni: ritenere che, in ogni caso e a priori, una *Sondervorschrift* possa essere generalizzata, così da poter regolare anche l'*allgemeiner Privatverkehr* sarebbe in aperta contraddizione con la scelta del legislatore di destinare primariamente quella regola ad una determinata categoria di *Normadressaten* o rapporti<sup>86</sup>.

Dirimente, allora, è una corretta interpretazione della norma il cui scopo, in particolare, sia quello di comprendere se ci si trovi di fronte ad una disposi-

---

*Entwicklungen im Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht. Festschrift für Wolfgang Hefermehl zum 70. Geburtstag am 18. September 1976*, München, 1976, p. 1 ss. V. anche, sul punto, F. BYDLINSKI, *System und Prinzipien*, cit., p. 415 nonché H. KOZIOL, *Schadensersatz im Europäischen Privatrecht*, cit., il quale, in relazione al possibile ruolo di *Vorreiter* delle *Sonderregel* osserva, che «seltener aber doch immer wieder gelingt auch der Durchbruch eines allgemeinen Gedankes, für den das Sondergebiet einen besonders fruchtbaren Boden bietet oder der dort politisch gerade attraktiv ist, dem aber viel breitere oder sogar allgemeine Bedeutung zukommt». Tale Autore cita, a tale proposito (ivi, p. 17-18), alcuni esempi in cui l'intervento di normative europee ha suscitato una ampia riflessione dottrinale, la quale poi, a sua volta, ha impresso una significativa evoluzione con riguardo a taluni aspetti del diritto privato interno (in particolare della responsabilità civile). È il caso della disciplina in tema di *kapitalmarktrechtliche Prospekthaftung*, della *Produkthaftung* e del *Reiserecht*. Particolare attenzione, infine, il medesimo Autore (ivi p. 18 ss.) dedica all'*Immaterialgüterrecht* e segnatamente alla *vis estensiva* di alcuni strumenti, tipici di questa materia, che verranno analizzati con dovizia nel corso di questa ricerca, ossia la *doppelte Lizenzgebühr* e la *Gewinnherausgabeanspruch*. Ad ogni modo, essenziale è la cautela nel procedimento ermeneutico che scorga nelle *Sonderregeln* principi estensibili al diritto privato generale: così: H. KOZIOL, *Gewinnherausgabe bei sorgfaltswidriger Verletzung geschützter Güter*, in *Perspektiven des Privatrechts am Anfang des 21. Jahrhunderts. Festschrift für Dieter Medicus*, Köln, 2009, p. 244.

<sup>85</sup> Il riferimento è a J. NEUNER, *Handelsrecht – Handelsgesetz – Grundgesetz*, in *ZHR*, 157, 1993, p. 246 ss. M. WOLF, J. NEUNER, *Allgemeiner Teil*, cit., p. 67.

<sup>86</sup> J. NEUNER, *Handelsrecht*, cit., p. 246.

zione eccezionale (*Restriktive Ausnahmebestimmung*) o meno (*generalisierbare Sondervorschrift*)<sup>87</sup>.

Nel primo caso, l'estensione, se non interdetta, è certamente problematica, poiché, per definizione, essa esprime una posizione di singolarità rispetto al sistema generale (*Regel-Ausnahme-Verhältnis*)<sup>88</sup>.

Quando invece la norma speciale non sia eccezionale, al contrario, essa appare sempre in potenza generalizzabile<sup>89</sup>, ossia estensibile anche al piano del *Privatverkehr* generale, il quale è regolato dal *Zivilrecht*; questa possibilità, naturalmente, viene in rilievo quando in quest'ultimo sussista una lacuna.

Più precisamente, secondo la ricostruzione della dottrina in esame, tra le *generalisierbare Sondervorschriften*, possono individuarsi due categorie distinte.

Da un lato, alcune norme, pur essendo esplicitamente volte a regolare un settore di interessi particolare, rivolgendosi a determinate persone o disciplinando determinati rapporti, rappresentano, ad un tempo, l'esternazione di un principio già immanente nel diritto privato generale, pur in difetto di una norma di *Zivilrecht* che espressamente lo enunci.

Rispetto ad una lacuna del diritto civile, allora, può certamente soccorrere un'estensione in via analogica di tali norme<sup>90</sup>. Dopotutto, si può ritenere, se esse sono espressione di un principio privatistico già *aliunde* ricavabile, al medesimo risultato interpretativo, cui si perviene grazie all'*analogia legis (specialis)*, si potrebbe giungere attraverso l'*analogia iuris*<sup>91</sup>.

---

<sup>87</sup> J. NEUNER, *Ibidem*.

<sup>88</sup> Così J. NEUNER, *Handelsrecht*, cit., p. 247, il quale pure ritiene scorretta una assolutizzazione del principio "*singularia non sunt extendenda*", poiché rispetterebbe il canone del principio di eguaglianza equiparare la fattispecie (regolata dalla norma eccezionale) ad una seconda fattispecie giuridicamente simile, «*sofern der Gesetzgeber diesen Ähnlichkeitsschluß ausweislich des Normtextes oder der Gesetzmaterialien nicht anders bewertet hat*». In sostanza, l'Autore sembra non condividere l'assoluto divieto di applicazione analogica delle disposizioni eccezionali, il quale, come noto, è sancito legislativamente nell'ordinamento italiano all'art. 14 disp. prel. cod. civ. A tal proposito, non sembra arbitrario valorizzare la prospettiva diacronica della disposizione della cui natura si discuta, alla luce, in particolare, dell'evoluzione del suo rapporto con il sistema generale. Anche nell'ordinamento italiano, quella che inizialmente appare come deviazione irripudabile rispetto ad un principio consolidato, infatti, in taluni casi, può successivamente diventare, con l'ausilio di ulteriori fattori, una leva in forza della quale superare o modificare detto principio.

<sup>89</sup> Secondo la definizione data dallo stesso J. NEUNER, *Ibidem*, «*Eine verallgemeinerungsfähige Vorschrift liegt vor, wenn sich weder aus der konkreten Norm noch aus anderen Bestimmungen ein konträrer Rechtssatz entnehmen läßt, der die Regelung als Ausnahmetatbestand charakterisiert*».

<sup>90</sup> J. NEUNER, *Handelsrecht*, cit., p. 248: «*Hierbei handelt es sich keineswegs um einen methodischen Kunstgriff, sondern um eine doppelte Beweisführung, die die Systemkonformität einer Rechtsfortbildung zusätzlich untermauert*». Per esempi pratici nei rapporti tra BGB e HGB, v. *ibidem*.

<sup>91</sup> Questa corrispondenza di risultato configura quasi una controprova della correttezza del procedimento ermeneutico, ma non costituisce una alternativa per l'interprete, il quale, ove possibile, secondo il disposto dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., deve sempre prediligere lo strumento dell'*analogia legis*, più fedele alla strutturazione contemporanea della scala gerarchica delle fonti dell'ordinamento giuridico, che ha visto sancire, salvo alcune

Dall'altro lato, talune *Sondervorschriften* hanno un contenuto normativo proprio, il quale sembra del tutto indipendente rispetto al sistema di principi del diritto privato<sup>92</sup>. Con riferimento a tali disposizioni, ci si deve chiedere se è possibile immaginarne una applicazione in via analogica, quando sussista una corrispondente lacuna nel *Zivilrecht*<sup>93</sup>.

Anche in questo caso, la risposta fornita dalla dottrina in esame è positiva: peraltro, non si tratterebbe solo di una astratta possibilità per l'interprete, ma di una vera e propria necessità di sistema, al fine di assicurare il rispetto dei principi costituzionali del *Gleichheitssatz* e del *Rechtsetzungsprimat der Legislative*<sup>94</sup>.

I risultati cui è pervenuta la ricostruzione dottrinale testé analizzata possono essere qui condivisi.

Occorre chiarire che il fondamento primario del procedimento analogico – a prescindere dalla circostanza che si tratti di disposizioni speciali o generali<sup>95</sup> –, risiede nel principio di eguaglianza<sup>96</sup>, a prescindere che si operi per *analogia legis* o per *analogia iuris*.

In buona sostanza, rispetto ad una lacuna contenuta nel diritto civile, quando sussistano tutti i presupposti, si può certamente considerare ammissibile l'estensione analogica tanto di una norma speciale che sia espressione di un principio (anche solo) immanente in quello stesso diritto (norma speciale "generalizzabile" del primo tipo), quanto di una norma che abbia un contenuto normativo proprio (norma speciale "generalizzabile" del secondo tipo). La ragione giustificativa, in entrambe le ipotesi, rimane fondata sul principio di eguaglianza.

Dato un caso non regolato, infatti, il primo passo è, in ogni caso, quello di chiedersi se esista nell'ordinamento una norma – a prescindere da quale branca delle discipline privatistiche essa provenga – che regoli una fattispecie analoga; se la ricerca ha esito positivo, il *discrimen* tra l'estensibilità o meno della medesima al caso di specie è costituito dalla riproducibilità, con riguardo a questo, delle medesime ragioni che hanno giustificato quella de-

---

eccezioni (si pensi alle consuetudini internazionali, le quali, ai sensi dell'art. 10 Cost.), l'assoluta prevalenza del diritto scritto. Con riferimento all'ordinamento tedesco, il corrispondente principio della c.d. *Effektuiierung des legislativen Rechtsetzungsprimats* è ricavabile dall'Art. 20 GG.

<sup>92</sup> J. NEUNER, *Ibidem*: «(...) und zum anderen solche, die einen Regelungsgehalt aufweisen».

<sup>93</sup> Se si segue il ragionamento che si è sinora condotto, si può evincere che tale lacuna, a ben vedere, è caratterizzata dalla peculiarità di non poter essere risolta rimanendo nell'alveo del diritto civile medesimo. Si parla, per rendere tale concetto di "*transzendente Lücke*": J. NEUNER, *Handelsrecht*, cit., p. 250.

<sup>94</sup> J. NEUNER, *Handelsrecht*, p. 248, nonché ivi, p. 250: «*Sofern es sich bei den jeweiligen handelsrechtlichen Regelungen um generalisierbare Sondervorschriften handelt, ist auch in diesem Fall eine Normextension auf alle Rechtsunterworfenen zwingend geboten*».

<sup>95</sup> Occorre tenere a mente che, ai sensi dell'art. 12, co. 2°, disp. prel. cod. civ., l'interprete può avere a riguardo anche a norme che disciplinano materie diverse, quando esse siano "analoghe" a quella in cui rientra la fattispecie non regolata. Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, I, cit., p. 100.

<sup>96</sup> Così L. GIANFORMAGGIO, *Analogia*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ. I*, Torino, 1983, p. 325.

terminata scelta legislativa relativamente alla prima fattispecie. Si tratta del noto requisito dell'*eadem ratio*, nel quale si estrinseca il principio di eguaglianza, di cui, in ultima analisi, l'analogia è strumento<sup>97</sup>.

Orbene se pochi dubbi sussistono quando la norma in questione sia riproduttiva di principi generali della materia civilistica, più delicato è il discorso con riferimento a quelle disposizioni peculiari che dettano una disciplina particolare e autonoma rispetto a questi stessi principi.

Se si condivide il ragionamento sin qui condotto, si può concludere che in tanto quelle norme risulteranno estensibili analogicamente (e quindi idonee a colmare una lacuna del diritto civile), in quanto, da un lato, esse non risultino dettate alla luce di una ragione specifica, peculiare al solo *Sonderprivatrecht* in questione, e, dall'altro lato, la fattispecie non regolata riproduca le stesse esigenze di quella regolata.

In definitiva, è ben possibile che, di fronte ad una determinata lacuna, una *Sondervorschrift*, pur non essendo eccezionale e regolando un caso simile, possa risultare non analogicamente estensibile al caso concreto. Ciò accade quando viene a mancare la giustificazione offerta dal principio di eguaglianza: quella disposizione, cioè, pur non essendo eccezionale, risulta dettata in ragione dello specifico rapporto che essa regola o della specifica categoria di persone cui essa si applica e tale giustificazione non è in alcun modo riproducibile nella fattispecie non regolata.

In questo caso, allora, nell'ipotesi in cui tale disposizione sia l'unica a disciplinare una fattispecie analoga, si può ritenere che l'eventuale lacuna esistente nel diritto civile possa essere risolta solo attraverso lo strumento dell'*analogia iuris*, ossia attraverso il ricorso ai principi generali dell'ordinamento.

Con riguardo all'oggetto dell'indagine qui proposta, come anticipato, le *Sondervorschriften* da cui la medesima prenderà le mosse, ossia quelle contenute nell'art. 125 cod. propr. ind. e nell'art. 158 l. aut., appartengono al diritto della proprietà intellettuale: precisamente, esse dispongono i rimedi – sulla cui natura è prematuro discutere – a disposizione del soggetto il cui diritto immateriale sia stato leso.

Diverrà centrale capire, pertanto, se le norme ivi contenute, in relazione al profilo della quantificazione del danno risarcibile e all'innovativo rimedio della c.d. reversione degli utili, si pongano in rapporto di eccezionalità o meno rispetto alle norme codicistiche. In caso negativo, poi, occorrerà chie-

---

<sup>97</sup> L'*eadem ratio* è presupposto fondamentale dell'analogia. Di più, si può fondatamente ritenere che la ricerca della *mens legis* della norma che regola il caso simile è il momento più importante dell'intero procedimento analogico: R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in G. IUDICA, P. ZATTI, *Trattato di diritto privato*, 1993, Milano, p. 433 ss., il quale osserva che tale ricerca, permettendo di risalire al principio cui risponde la norma, potrebbe costituire il punto di contatto da cui prospettare una lettura in chiave unitaria delle due forme di analogia (*analogia legis* e *analogia iuris*). In sostanza, perché possa estendersi ad un caso non disciplinato una norma in via analogica, occorre che il fondamento della medesima, ossia la ragione per cui l'ordinamento regola in un particolare modo quel caso determinato, riposi nei tratti comuni che la fattispecie normata condivide con quella sprovvista di disciplina.

dersi se esse siano comunque espressione di un principio immanente nel sistema civilistico o ad esso risultino estranee, limitandosi a disciplinare in modo peculiare una determinata fattispecie.

Sulla base della ricostruzione qui proposta, nella prima ipotesi (*Ausnahmebestimmungen*), non si potrà che concludere per la loro inestensibilità al di fuori dell'ambito di disciplina in cui esse si inseriscono. Al più si potrà ragionare se la loro generalizzazione costituisca una strada astrattamente praticabile o conveniente in una prospettiva meramente *de lege ferenda*.

Nella seconda ipotesi (*generalisierbare Sondervorschriften*), le conclusioni divergeranno anzitutto a seconda che tali *Vorschriften* siano ritenute espressione di principi (o istituti) civilistici o piuttosto norme particolari contenenti una disciplina specifica e, in questo secondo caso, se la *ratio* ad esse sottesa sia riproducibile in altre situazioni o sia dettata esclusivamente in ragione dell'ambito in cui sono dettate.

## **5. L'analisi del problema degli "illeciti efficienti" tra prospettiva dei diritti e prospettiva dei rimedi. Una premessa di metodo.**

Prima di procedere ulteriormente nell'analisi, date le peculiarità del tema, si ritiene necessaria un'ulteriore riflessione preliminare, la quale, propriamente, riguarda una questione di metodo.

In particolare, l'attenzione al problema concreto da cui l'indagine prende le mosse, ossia quello della potenziale efficienza di un illecito per il suo autore, il riscontro dell'assenza di una norma positiva che direttamente disciplini tale ipotesi, nonché l'avvertimento di una possibile tensione tra il risultato sistematicamente corretto e quello percepibile come "giusto", anche alla luce di considerazioni di politica di diritto, sembrano evocare i termini di un confronto, recentemente ravvivatosi nel dialogo dottrinale europeo, tra due approcci antitetici, non solo dei legislatori, ma anche della scienza giuridica, in particolare privatistica.

Si intende qui riferirsi al dibattito tra la c.d. prospettiva dei diritti e la c.d. prospettiva dei rimedi, sul quale, per quanto i relativi contorni non sembrano affatto netti<sup>98</sup>, è il caso di soffermarsi appena un momento, al fine precipuo di chiarire alcuni punti di metodo della ricerca che qui si propone.

In via preliminare, sembra utile tenere distinti due piani del discorso – pure essendo gli stessi inevitabilmente collegati – poiché, a ben vedere, i termini di quest'ultimo variano a seconda che l'analisi verta sull'approccio dell'ordinamento alla realtà ad esso sottesa o della scienza giuridica ai problemi che quest'ultima, reagendo con il primo, pone all'interprete<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> L'incertezza sembra essere connaturata al dibattito sui rimedi, come emerge dai principali contributi della dottrina italiana in materia: cfr. S. MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio nel diritto continentale, in Europa e dir. priv.*, 2007, p. 585 ss.

<sup>99</sup> Così anche S. MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio*, cit., p. 588 ss.: «l'idea che va maturando è che quella rimediale sia una prospettiva che può essere adottata tanto dal legislatore in sede di normazione, quanto dalla dottrina nella ricostruzione del sistema».

Con riguardo al primo piano, può osservarsi, pur con una certa approssimazione, che la visione fedele all'enunciazione dei diritti soggettivi è caratteristica della famiglia giuridica di *civil law*, mentre quella improntata sulla categoria dei rimedi si riscontra tipicamente negli ordinamenti di *common law*<sup>100</sup>.

Nonostante la suggestione delle etichette, non si deve pensare che, adottata una prospettiva, il concetto di diritti escluda quello di rimedi, o viceversa: piuttosto, sembra più corretto affermare che muta, tra i due punti di vista, il rapporto tra tali concetti e, di conseguenza, il loro ruolo.

La relazione tra *ius* e *remedium*, infatti, è astrattamente articolabile – ed è stata concretamente articolata – in due direzioni, riassunte efficacemente nei due celebri brocardi, tra di loro speculari: *ubi ius ibi remedium* e *ubi remedium ibi ius*<sup>101</sup>.

Per tracciare solo qualche linea essenziale, gli ordinamenti dell'Europa continentale sono caratterizzati dal dominio della norma, che esercita una funzione primariamente allocativa o attributiva degli interessi ai vari soggetti dell'ordinamento, i quali divengono titolari di situazioni soggettive giuridiche che “cristallizzano” quegli stessi interessi. In questi sistemi, il giudice è soggetto alla legge, che egli deve applicare esercitando esclusivamente la funzione di *ius dicere*: la sua discrezionalità è pertanto limitata in confini netti e invalicabili, tracciati dalle disposizioni normative.

In breve, secondo questo modello, in tanto un soggetto può ricevere tutela quando il suo interesse sia violato, in quanto quell'interesse sia oggetto di una situazione soggettiva di cui egli sia titolare in virtù di una norma che a quella situazione appresta tutela.

Nell'archetipo di *common law*, tendenzialmente, la struttura è invertita. La figura del diritto soggettivo ha una funzione che si potrebbe definire descrittiva o classificatoria ed è ricavabile *ex post*: la ragione per cui un soggetto può definirsi titolare di un diritto, cioè, deriva dalla circostanza che l'ordinamento, in considerazione delle circostanze del caso concreto in cui si è consumata la violazione di un suo interesse, gli ha concesso un determinato rimedio. Si ha un diritto, quindi, nella misura in cui si ha un rimedio: *ubi remedium ibi ius*.

I tratti caratteristici del “rimedio”, nel senso tecnico-giuridico proprio di quest'ultimo modello, sono stati raccolti da autorevole dottrina<sup>102</sup>. Come suggerisce lo stesso termine, precisamente, si tratta di uno strumento concesso al singolo su impulso del medesimo, in reazione alla lesione di un suo interesse. La meritevolezza di tale interesse (e, quindi, il rilievo giuridico della sua violazione) tuttavia, non si desume in astratto e a priori da una

<sup>100</sup> Sul punto, per un approfondimento, si rinvia a G. SMORTO, *Sul significato di “rimedi”*, cit., p. 165 ss.

<sup>101</sup> La contrapposizione tra le due prospettive sintetizzate nei due brocardi speculari è sottolineata da L. NIVARRA, *Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?*, in *Europa e dir. priv.*, 2015, p. 583 ss.

<sup>102</sup> S. MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio*, cit., p. 586. Ivi l'Autore rileva che sussistono *judicial* e *non judicial remedies*, i quali, a loro volta, possono dividersi in due categorie: *at law* e *equitable*.

norma, ma emerge alla luce di un concreto bilanciamento delle contrapposte istanze in gioco, il quale è operativamente esercitato dal giudice.

L'organo giurisdizionale, quindi, in questo sistema, detiene il ruolo principale: la discrezionalità nel concedere un rimedio, pur muovendosi entro i parametri di ragionevolezza e controllabilità, è molto ampia. Dirimenti, nella decisione del caso singolo sono, peraltro, considerazioni di politica di diritto (*policy*), di cui il giudice costituisce il primo interprete.

A questo punto, va chiarito che, così come il concetto di "diritto soggettivo" non è sconosciuto agli ordinamenti di *common law*, anche rispetto agli ordinamenti *civilian*, il concetto di rimedio non configura certo un corpo estraneo. Questo assume tuttavia un significato e un ruolo diversi: esso non svolge, cioè, la funzione di individuare l'interesse protetto, leso in una determinata fattispecie, ma costituisce, più semplicemente, uno strumento che il sistema normativo mette a disposizione del soggetto, per porre riparo alla violazione di un suo interesse (la cui giuridica rilevanza è stabilita *a priori*).

In sostanza, il ricorso al rimedio (risarcitorio, restitutorio o satisfattorio) presuppone una concreta alterazione dell'assetto degli interessi a monte stabilito dalle norme allocative. È inoltre necessaria l'iniziativa del singolo titolare dell'interesse leso, ciò differenziando il rimedio dalla sanzione<sup>103</sup>.

Tanto premesso, non si può non osservare che in entrambe le famiglie giuridiche è peraltro riscontrabile un certo grado di ibridazione tra le due prospettive<sup>104</sup>, per quanto esse, come sopra illustrate, paiano radicalmente alternative nel *modus operandi*.

Per rimanere nel nostro ordinamento, ad esempio, l'emersione della prospettiva c.d. rimediale è riscontrabile in più punti, debitamente rimarcati da autorevole dottrina<sup>105</sup>.

Lo stesso legislatore contemporaneo, si è sottolineato, adotta più frequentemente il linguaggio dei "rimedi", abbandonando, cioè, «la logica puramente attributiva dei nuovi diritti per dettare rimedi sostanziali e processuali»<sup>106</sup>.

---

<sup>103</sup> S. MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio*, cit., p. 589.

<sup>104</sup> Lo rileva G. SMORTO, *Sul significato di "rimedi"*, cit., p. 165 ss.

<sup>105</sup> Sul punto v. A. DI MAJO, *Il linguaggio dei rimedi*, in *Europa e dir. priv.*, 2005, p. 342 ss. il quale rileva che anche negli ordinamenti di *civil law*, talvolta, il rimedio precede o va al di là del diritto: è il caso, ad esempio, rispettivamente della tutela "atipica" offerta dallo strumento dell'art. 700 cod. proc. civ. e del processo di emancipazione dalla categoria dei diritti soggettivi del concetto di antigiridicità del danno aquiliano, completato dalla storica sentenza della Cassazione del 1999 (Cass. 22 luglio 1999, n. 500), la quale ha riconosciuto la risarcibilità in via extracontrattuale anche della lesione degli interessi legittimi. Ancora, interi istituti – prosegue l'Autore – si risolvono negli strumenti predisposti dall'ordinamento a loro tutela, come accade, ad esempio, alla situazione fattuale del possesso.

<sup>106</sup> S. MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio*, cit., p. 588., il quale subito pone l'esempio dello Statuto dei lavoratori. Vicine alle istanze della prospettiva rimediale, attenta al continuo bilanciamento tra gli interessi in gioco in una singola fattispecie è anche la (più antica) tecnica legislativa delle clausole generali, su cui v. *supra*, nota 1, con le quali «il legislatore ha rimesso spesso alla competenza del giudice parte dell'elaborazione della *regula juris*, con riferimento ad ogni elemento rilevante non definibile in via tipica *a priori*»: così G. SMORTO, *Sul significato di "rimedi"*, cit., p. 183. Cfr., con particolare riferimento alla



Nella prospettiva dei “rimedi” – si è infine osservato – si muove sempre più spesso anche il diritto dell’Unione Europea<sup>107</sup>.

Come si è anticipato, il dibattito tra prospettiva dei diritti e prospettiva dei rimedi ha condizionato anche la scelta dell’approccio metodologico della scienza giuridica contemporanea, specie nei paesi di *civil law*. Anche in Italia il dibattito è fervente, alimentato da un atteggiamento sempre più ambiguo del legislatore, anche sulla spinta dell’armonizzazione europea<sup>108</sup>.

Poiché non è questa la sede per entrare nel merito di tale dibattito, di per sé piuttosto astratto, si procederà qui semplicemente ad evidenziare i principali portati concreti della proposta del c.d. *remedy approach*, al fine di verificarne la conciliabilità con la struttura dell’ordinamento *civilian* e, conseguentemente, la fruibilità nell’indagine che si sta conducendo.

In via preliminare, occorre prendere posizione su una questione essenziale: non si scorge alcuna ragione per abbandonare la prospettiva di fondo, cifra identificativa degli ordinamenti di *civil law*, secondo cui la valutazione della rilevanza giuridica di un interesse va operata necessariamente “a monte” del rimedio, il quale, a ben vedere, è uno strumento a posteriori, volto a ricostituire l’ordine giuridico alterato, come disegnato dalle norme<sup>109</sup>. È vero, infatti, che spesso l’esistenza di un interesse tutelato, concretamente, emerge solo in sede di esperimento di un rimedio; tuttavia ciò non significa che sia lo stesso rimedio ad identificarlo: anche se non trovi espressione in una disposizione attributiva precisa, infatti, la giuridica rilevanza di un interesse è un dato che deve necessariamente precedere il rimedio, in quanto discendente dal sistema normativo debitamente interpretato<sup>110</sup>.

---

funzione del principio di correttezza e buona fede nei contratti, A. DI MAJO, *Rimedi e dintorni*, in *Europa e dir. priv.*, 2015, p. 728 ss. e ID., *Il linguaggio*, cit., p. 351.

<sup>107</sup> A. DI MAJO, *Rimedi*, cit., p. 725 ss. L’adozione di una simile prospettiva da parte delle norme di provenienza europea sembra essere riconosciuta anche dallo stesso L. NIVARRA, *Rimedi: un nuovo ordine*, cit., p. 584, ove mette in guardia della possibilità che in un «contesto di normatività diffusa e, a cagione della crescente incidenza del formante sovranazionale, linguisticamente e dogmaticamente impura, l’interprete debba rassegnarsi, e abituarsi, a modi del ragionamento giuridico caratterizzati da una netta prevalenza del “problema” sul “sistema”».

<sup>108</sup> Cfr. il vivace scambio di opinioni tra due illustri Autori sulle pagine della rivista *Europa e diritto privato*: L. NIVARRA, *Rimedi: un nuovo ordine*, cit., p. 583 ss., decisamente scettico nel riconoscere nella prospettiva dei rimedi una «vera e propria *nova methodus discendae docendaeque iurisprudentiae*» e A. DI MAJO, *Rimedi*, cit., p. 703 ss., il quale, al contrario, ne è convinto sostenitore. Entrambi gli Autori citati si confrontano su due «incubatori» dei rimedi: il principio di effettività della tutela giurisdizionale e la responsabilità civile.

<sup>109</sup> Con le parole di L. NIVARRA, *Rimedi: un nuovo ordine*, p. 602 ss., non vi è spazio, nemmeno alla luce delle novità legislative di provenienza europea, per alcun «rovesciamento del brocardo, per noi tradizionale, nel suo opposto». Condivisibilmente (ivi, p. 603), commenta l’Autore che «non vi è nulla che assicuri un reale fondamento all’idea, che pure oggi si vorrebbe accreditare come una delle principali novità indotte dal prendere piede della prospettiva dei rimedi, secondo cui staremmo assistendo al consolidarsi di una diversa tecnica di riconoscimento degli interessi rilevanti».

<sup>110</sup> Questo, peraltro, è riconosciuto anche dai sostenitori della prospettiva dei rimedi. Scrive A. DI MAJO, *Il linguaggio*, cit., p. 345: «Il rimedio, dunque, già presuppone, almeno in linea generale, che l’interesse, più a monte, risulti protetto. Esso non decide dell’an della

Tanto premesso, si può osservare che il cuore della prospettiva rimediale è costituito dalla valorizzazione del principio dell'effettività della tutela<sup>111</sup> (non solo giurisdizionale<sup>112</sup>) degli interessi (giuridicamente rilevanti): tale principio permetterebbe di garantire la loro difesa, anche al costo di “forzare” i confini angusti disegnati da una fattispecie<sup>113</sup>.

In altre parole, il rimedio si inserirebbe nel classico meccanismo fattispecie-effetti, consentendo di “adeguarlo” alle reali istanze rappresentate dagli interessi in gioco. Per questa via, la prospettiva dei rimedi garantirebbe anche una certa semplificazione della tutela, la quale diverrebbe più immediata<sup>114</sup>.

Corollari di questa visione sono la necessità di operare un bilanciamento tra gli interessi coinvolti (naturalmente quando gli stessi siano in conflitto tra di loro) e la centralità dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, «criteri» tipici del «circuito proprio dei “rimedi”» i quali, invece non sarebbero «esportabili facilmente nel vicino campo dei diritti»<sup>115</sup>.

Come coerente sviluppo, parallelamente, l'adozione della prospettiva rimediale valorizza, con riferimento all'interpretazione delle norme, il canone teleologico rispetto a quello logico-sistematico, in un'ottica sensibile anche all'impatto sul “sistema” della concessione di un determinato rimedio piuttosto che un altro<sup>116</sup>.

L'esito finale della combinazione di questi fattori sembra essere la riscoperta della centralità del ruolo dell'interprete e del giudice, la quale, in principio, potrebbe apparire oggi quanto mai opportuna, in un'epoca in cui la produzione delle norme è sempre più frammentata su una pluralità di livelli diversi e il linguaggio del legislatore è spesso impreciso.

---

protezione, ma solo delle modalità della sua applicazione (ossia del *quomodo* di essa); v. anche ID., *Rimedi*, cit., p. 738 ss.: «Per evitare equivoci e fraintendimenti, specie sul terreno dell'ordine delle fonti e della sua collocazione sistemica, va ribadito che il suo campo di applicazione [della prospettiva rimediale] resta quello stabilmente della tutela dei diritti. Ma ciò comporta che, anche a motivo di ciò, essa non si colloca al livello (formativo) della selezione degli interessi da tutelare. Il che resta compito delle fonti del diritto».

<sup>111</sup> Il fondamento della prospettiva rimediale sarebbe principalmente costituito proprio da tale principio, consacrato, con riguardo alla dimensione giurisdizionale, all'art. 24 Cost: critico L. NIVARRA, *Rimedi: un nuovo ordine*, cit., p. 604 ss. Sottolinea peraltro A. DI MAJO, *Rimedi*, cit., p. 712 ss., che il reale riferimento costituzionale del *remedy approach* andrebbe retamente ricavato dal principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, co. 2°, Cost. Sul punto, v. anche G. VETTORI, *Contratto giusto e rimedi effettivi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, p. 802.

<sup>112</sup> Cfr. S. MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio*, cit., p. 591, ove conclude per la «non identificabilità del rimedio con gli strumenti giudiziari perché l'azione rimediale trascende il processo, malgrado il processo rappresenti il luogo istituzionale della tutela degli interessi lesi o irrealizzati».

<sup>113</sup> Cfr. A. DI MAJO, *Il linguaggio*, cit., *passim*; ID., *Rimedi*, cit., *passim*.

<sup>114</sup> «Si può osservare, già in via generale e di approssimazione, come il rimedio tende a “saltare” alcuni passaggi del diritto delle obbligazioni e dei contratti, accorciando, per così dire, le distanze del mezzo di tutela rispetto all'interesse e/o al bene che si intende tutelare, provvedendo dunque in modo più diretto alla sua soddisfazione»: A. DI MAJO, *Il linguaggio*, cit., p. 351. V. anche D. MESSINETTI, *La sistematica rimediale. Le tutele contrattuali e il diritto europeo*, Napoli, 2012, p. 111 ss.

<sup>115</sup> Sono parole di A. DI MAJO, *Rimedi*, cit., p. 726.

<sup>116</sup> Cfr. G. SMORTO, *Sul significato di “rimedi”*, cit., p. 185 ss.

Rispetto alla prospettiva qui descritta, si ritiene opportuno formulare alcune osservazioni.

I punti cardinali della proposta ricostruttiva “rimediale”, qui brevemente sintetizzati, ossia il principio di effettività, il bilanciamento degli interessi, i parametri di ragionevolezza e proporzionalità e la valorizzazione del canone ermeneutico teleologico, rappresentano istanze senza dubbio meritevoli di ampia considerazione, esprimendo, nel loro insieme, altrettanti caratteri irrinunciabili dell’esperienza giuridica. D’altra parte, tralasciando la nota obiezione della conseguente eccessiva discrezionalità che verrebbe riconosciuta in capo all’interprete a scapito della certezza del diritto<sup>117</sup>, è fondamentale chiarire in che misura il nostro sistema, da un punto di vista puramente strutturale, risulti aperto a tali istanze.

Orbene, non si può certo affermare che esse siano sconosciute al nostro sistema legislativo; ciò è evidente, se solo si ponga mente al fatto che, ad esempio, le stesse norme positive rappresentano sovente il frutto di un bilanciamento di interessi.

Va poi tenuto necessariamente conto che i legislatori di *civil law* hanno presto abbandonato la tecnica normopoietica basata (esclusivamente) sulla strutturazione rigida della fattispecie e, ad un tempo, sull’altro versante, i giudici hanno cessato di essere semplici *bouche de la loi*, non essendo riducibile il procedimento sussuntivo ad una sorta di “sillogismo perfetto”, come vagheggiato dall’Illuminismo giuridico.

Frequenti, infatti, sono le disposizioni normative che attribuiscono espressamente al giudice il potere di una scelta discrezionale, ponderata alla luce di un bilanciamento degli interessi in gioco<sup>118</sup>. Dall’altro lato, come si è visto, la consapevolezza dell’impossibilità di prevedere ogni singola circostanza ha indotto il legislatore ad un uso sempre più massiccio di clausole generali<sup>119</sup>.

Tanto premesso, se il significato della prospettiva rimediale è quello di sottolineare la centralità del ruolo dell’interpretazione e l’importanza che questa sia orientata all’effettività della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti (che si collocano, come si è detto, a monte delle stesse fattispecie oggetto dell’esegesi), non si può che condividere tale prospettiva<sup>120</sup>.

---

<sup>117</sup> V., sul punto, G. SMORTO, *Sul significato di “rimedi”*, cit., p. 188 ss.

<sup>118</sup> Per rimanere nel campo della responsabilità civile, si pensi, ad esempio, alla formulazione dell’art. 2058 cod. civ., che regola il risarcimento del danno in forma specifica: il 2° co., di tale articolo, riconosce al giudice il potere di effettuare una valutazione dell’onerosità di tale forma risarcitoria per il debitore e di disporre eventualmente il risarcimento per equivalente. Si consideri poi il ruolo che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. ha nella prassi, specie (ma non esclusivamente) con riferimento al danno non patrimoniale.

<sup>119</sup> Lo si è rilevato *supra*, par. 1.

<sup>120</sup> Non è raro, infatti, che rispetto ad un problema pratico gli indici normativi di riferimento siano ambigui: in questo frangente la prospettiva rimediale può rivelarsi utile nel consentire all’interprete di intraprendere la scelta più adeguata. Si pensi alla questione della rilevanza d’ufficio della nullità, su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (da ultimo) nel 2014 (con la sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242). Rispetto a tale questione pratica, ad un’interpretazione ampia dell’art. 1421 cod. civ., che riconosceva

Del tutto apprezzabile, poi, appare il contributo di tale prospettiva nella declinazione in concreto delle clausole generali<sup>121</sup>.

D'altra parte, però, devono rimanere saldi i punti fermi del nostro ordinamento, ossia le norme.

La necessità di valorizzare, nell'interpretazione e applicazione delle medesime, la *ratio legis* costituisce un dato ormai acquisito nell'ordinamento, così come non è revocabile in dubbio che la prospettiva teleologica non possa divenire un grimaldello per forzare i limiti del "sistema" positivo.

In altre parole, non è possibile, partendo dall'emersione di un problema concreto, decidere di abbandonare le categorie sistematiche e andare direttamente alla ricerca del rimedio più utile al soddisfacimento dell'interesse violato che concretamente viene in gioco: è imprescindibile infatti muoversi

---

senz'altro la possibilità del giudice di merito, chiamato a conoscere il contratto, di dichiararne la nullità anche in assenza di una specifica censura di parte, si era contrapposto un orientamento che, valorizzando il principio dispositivo e della corrispondenza del chiesto al pronunciato (che informano il processo civile italiano: v. rispettivamente gli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.), aveva negato tale possibilità. Orbene, la prospettiva rimediale, nella misura in cui spinge ad interpretare le norme – senza scavalcarle – nella misura più utile e fedele alla tutela effettiva dell'interesse concretamente in gioco, si mostra decisiva. Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in quell'occasione può così massimarsi: il giudice, che debba conoscere un contratto per un qualsiasi motivo (azione di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione), se non rigetta la domanda sulla base della individuata "ragione più liquida", ha l'obbligo di rilevare d'ufficio, e di indicare alle parti ai fini dell'attivazione del contraddittorio, l'esistenza di una causa di nullità negoziale. In questo modo viene assicurata la massima tutela sia all'interesse sostanziale della parte (attrice o convenuta) a liberarsi di un vincolo negoziale gravemente viziato, sia generale dell'ordinamento a che si giunga al «definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio» (così la pronuncia citata). Con le parole di A. DI MAJO, *Rimedi*, cit., p. 739, la prospettiva rimediale consiste qui in «un apprezzamento della domanda di impugnativa negoziale che non ha tanto riguardo alla *causa petendi* (il singolo diritto potestativo, all'annullamento e/o alla risoluzione o alla rescissione) quanto, più direttamente, ai "fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi" (del rapporto) che fondano l'*interesse sostanziale* della parte e, in ordine al quale si manifesta il bisogno di tutela».

<sup>121</sup> Tra tutte le clausole generali, il dovere di comportarsi secondo buona fede nella disciplina del contratto costituisce un ottimo esempio: v. A. DI MAJO, *Rimedi*, cit., p. 731 ss., secondo cui, specie nelle sue manifestazioni di provenienza europea (cfr., ad es., art. III: 1.103 del *Draft Common Frame of Reference*), essa mal si concilierebbe «con il modello tradizionale della fattispecie e dei suoi effetti, giacché si avrebbe difficoltà a collocare la buona fede tra gli effetti, sia pure integrativi, del contratto (...) ponendosi invece quale espressione di una prospettiva "rimediale" che si sovrappone all'obbligazione contrattuale, orientandone e/o correggendone gli effetti». In questa sede, in tanto si può condividere il pensiero dell'Autore, in quanto si riconosca che il risultato a cui il medesimo giunge costituisce l'esito di interpretazione (non solo teleologica ma coerente con il sistema) di una norma o di una serie di norme: in altre parole, ad esempio, si può in astratto ritenere che la buona fede possa tendere (non solo alla canonica integrazione, ma anche) al riequilibrio del contratto, non perché essa abbia *ex se* una forza adeguatrice del sinallagma contrattuale idonea a travalicare i "limiti della fattispecie" – ciò solo in ragione della sua attitudine a garantire il migliore soddisfacimento degli interessi in gioco –, ma perché a questo risultato si può giungere ricostruendo pazientemente il sistema, coordinando i dati normativi a disposizione. Da questo punto di vista, allora, non si tratterebbe tanto di una rottura dei limiti della fattispecie quanto di un arricchimento di quest'ultima.

nel tessuto ordinamentale, disegnato dalle disposizioni normative e dalle loro interrelazioni<sup>122</sup>.

Da questo punto di vista, in definitiva, la prospettiva rimediale può essere quindi apprezzata esclusivamente se intesa come uno stimolo ad esplorare tutte le possibili applicazioni degli istituti, al fine di garantire l'effettività della tutela degli interessi che essi presidiano<sup>123</sup>. Ad opposta conclusione si deve giungere qualora si concepisca il *remedy approach* come una sorta di grimaldello utile a scardinare il diritto scritto, al fine di trovare la soluzione più immediata ad un concreto problema pratico.

Lo scopo, quindi, è quello di assicurare vitalità al sistema, non di forzarlo. Per questa via si vuole garantire, in buona sostanza, una soluzione ai problemi che la prassi pone all'interprete e che non possono essere immediatamente ricondotti ai rimedi già positivizzati: «il veicolo utilizzato sono le clausole generali o la ricerca interstiziale tra forme e tecniche di tutela nel serbatoio insospettato dell'ordinamento»<sup>124</sup>.

Se, in conclusione, la prospettiva rimediale, intesa in un senso compatibile con il nostro sistema di produzione delle norme, può fornire spunti molto utili all'attività ermeneutica, consentendo all'interprete di leggere in modo più "elastico" gli istituti in nome di urgenze pratiche, dall'altro lato, ogni interpretazione conserva la necessità di garantire l'intrinseca coerenza del sistema.

Tale esigenza, su altro versante, giustifica lo sforzo dottrinale di qualificazione giuridica di quegli strumenti normativi innovativi, i quali, spesso sulla spinta dell'armonizzazione europea, sono di difficile inquadramento sistematico, in quanto orientati esclusivamente alla dimensione concreta del problema da risolvere.

---

<sup>122</sup> Molto chiaro, in proposito, è S. MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio*, cit., p. 592: «L'intrinseca normatività del rimedio non autorizza però approcci unilaterali né tanto meno empiristici sull'onda delle suggestioni della dottrina del c.d. diritto vivente, poiché il ricorso al rimedio non esonera il giurista dalla fatica della ricostruzione ermeneutica e della comprensione del rapporto tra norma e realtà. In altri termini: l'oggettività del rimedio non soppianta l'oggettività della norma, ma, tutt'al contrario, induce ad instaurare un dialogo costante tra posizioni sostantive e mezzi di tutela».

<sup>123</sup> Sembrano condivisibili allora le considerazioni di L. NIVARRA, *Rimedi: un nuovo ordine*, cit., p. 606 nel ponderare la portata "teorica" dirompente della prospettiva dell'effettività della tutela (giurisdizionale), di cui all'art. 24 Cost., la quale fece in modo che «il complesso dei rimedi giurisdizionali predisposti dall'ordinamento venne riguardato nell'ottica dell'interesse sostanziale protetto, al fine di esplorarne tutte le opportunità applicative». Il principio, in buona sostanza, richiede che i rimedi elaborati dalle norme siano efficaci per tutelare gli interessi che quest'ultime proteggono. L'adeguatezza del rimedio è senz'altro un punto fermo nell'orientare l'interpretazione degli strumenti normativi, ma non può in alcun caso scavalcare il disegno delle norme.

<sup>124</sup> Così S. MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio*, cit., p. 588, secondo il quale «l'effetto di ritorno sul sistema determina processi di destrutturazione delle categorie tradizionali e tentativi di ricostruzione concettuale».

È il caso degli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. aut., da cui, come si è anticipato, prende le mosse l'indagine proposta<sup>125</sup>. Tali norme, infatti, dispongono una serie di rimedi, la cui natura non è di immediata comprensione e che è opportuno indagare.

L'obiettivo finale che ci si pone non è un esercizio accademico fine a se stesso: si tratta di capire quale sia la cifra identificativa di tali strumenti e, quindi, in quale misura essi, pur essendo previsti in un campo particolare<sup>126</sup>, siano estensibili sul piano generale, ove il problema di partenza si riproduca in termini simili o analoghi<sup>127</sup>.

## **6. La morfologia complessa degli “illeciti efficienti”: ingerenze “usurpative”, “distruttive” e “miste”**

Parimenti essenziale, nell'economia dell'indagine che si propone, è la premessa che gli illeciti efficienti costituiscono un fenomeno piuttosto diffuso nella società contemporanea, manifestandosi in diverse forme nella realtà economica.

In primo luogo, va tenuto conto che non solo l'illecito aquiliano può rilevarsi profittevole per il soggetto agente, ma anche l'inadempimento: si parla in queste ipotesi di «inadempimento efficiente»<sup>128</sup>.

La preesistenza di un rapporto obbligatorio – specie se di fonte contrattuale – pone dei problemi peculiari, che meritano un'analisi *ad hoc*. In queste ipotesi, infatti, il rimedio risarcitorio deve interagire e coordinarsi con l'arsenale degli strumenti che l'ordinamento predispone a tutela del programma contrattuale (si pensi all'azione di adempimento o a quella di risoluzione), nonché, eventualmente, con le misure restitutorie che possono attivarsi una volta posto nel nulla il vincolo negoziale (il riferimento è primariamente alla disciplina dell'indebito)<sup>129</sup>.

---

<sup>125</sup> Per una lettura di queste norme e più in generale dell'intero assetto della responsabilità civile in una prospettiva rimediale, attenta al profilo della deterrenza, cfr. A. DI MAJO, *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi*, cit., p. 289 ss.

<sup>126</sup> La circostanza che queste norme accedano propriamente al diritto della proprietà intellettuale non costituisce un ostacolo rispetto agli obiettivi prefissati, come si è cercato di dimostrare nei paragrafi precedenti: v. *supra* par. 2 e 3.

<sup>127</sup> I risultati dell'analisi saranno illustrati, in particolare, dalle conclusioni.

<sup>128</sup> Sul tema, v., tra gli altri, P. PARDOLESI, *Rimedi all'inadempimento contrattuale: un ruolo per il disgorgement?*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 717 ss. e ID., *Rimedi che non rimediano e alternative risarcitorie: il «disgorgement» dei profitti da inadempimento*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, p. 473 ss.; ID., *Contratto e nuove frontiere rimediali. Disgorgement v. punitive damages*, Bari, 2012, *passim*.

<sup>129</sup> Cfr. B. TASSONE, *Inadempimento del contratto, restituzione del compenso e risarcimento del danno: variazione sul tema e note alla luce dell'efficient breach*, in *Danno e resp.*, 2005, p. 528 ss., il quale, ad esempio, si interroga sulla natura risarcitoria o restitutoria della restituzione del compenso da parte del professionista in caso di inadempimento. Nell'ordinamento tedesco, cfr. T. HELMS, *Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem*, Tübingen, 2007, p. 310 ss.

In tempi recenti<sup>130</sup>, inoltre, si è discusso della questione della possibile “efficienza” dell’illecito precontrattuale, e, ciò, in particolare, nell’ipotesi in cui la rottura ingiustificata delle trattative, in una fase avanzata in cui sia già sorto il legittimo affidamento della controparte a vedere concluso il contratto, risulti economicamente vantaggiosa per l’autore della violazione<sup>131</sup>.

In questa sede, si intende concentrare l’analisi sul campo della responsabilità extracontrattuale per una ragione fondamentale: in questo campo, viene in gioco l’effettività della tutela di posizioni giuridiche protette *erga omnes* nella vita di relazione, rispetto alle quali, tendenzialmente, il risarcimento del danno costituisce il presidio esclusivo.

Questo settore, pertanto, offre la possibilità di sondare l’effettiva portata del rimedio risarcitorio, permettendo di studiare da una prospettiva privilegiata il coordinamento di tale strumento con rimedi di natura differente, primi tra tutti l’arricchimento senza causa e la gestione di affari altrui.

Preso atto dell’assenza di una norma di diritto positivo che espressamente regoli la fattispecie dell’illecito efficiente – se non in ipotesi settoriali –, l’obiettivo ultimo dell’analisi, allora, è verificare se, nelle maglie dell’ordinamento, quindi primariamente in una prospettiva *de lege lata*, valorizzando anche gli spunti che derivano da un confronto con l’ordinamento tedesco, siano rintracciabili rimedi efficaci, in grado di fornire una soluzione teoricamente coerente al descritto problema, la quale appare centrale, come si è accennato e come già è intuibile, al fine di garantire l’*optimal deterrence* della responsabilità civile.

Si tratta di individuare, in altre parole, il fondamento sistematico della c.d. *Gewinnhaftung* (*rectius*, della *außervertragliche Gewinnhaftung*) espressione con cui nei paesi di lingua tedesca è noto il dibattito sulla spettanza degli utili ricavati da un’azione illecita.

Poiché, come si è visto poco sopra, l’approccio (in questo senso) rimediale può essere fonte di equivoci fino al punto di prestare il fianco alla critica di una sorta di “lassismo dogmatico”, la *Fragenkonstellation* di partenza può essere efficacemente capovolta e posta in termini più familiari al giurista continentale. Ci si vuole chiedere, in definitiva, a chi spetti, secondo le regole del diritto civile, il profitto ingiustamente ottenuto da un soggetto grazie ad un illecito perpetrato ai danni di un altro. Nell’ipotesi o, meglio, nelle ipotesi (poiché non è scontato che alla prima questione sia possibile dare una risposta univoca), in cui si concluda che tale profitto debba essere (in tutto o in parte) riversato nelle patrimonio del titolare del diritto leso, occorre chiarire a quale titolo si realizzi tale trasferimento.

---

<sup>130</sup> Ad esempio, in occasione del seminario “*Supranational Trends of Civil and Commercial Law: Towards a Reunification of Private law?*” svoltosi a Siena, 8-10 ottobre 2015 e in particolare nella sessione dedicata al tema: “*Disgorgement of Profits and Unjustified Enrichment*”, diretta dal Prof. Sirena, con *Key-note speech* del Prof. D. Friedmann.

<sup>131</sup> Si veda già A. GENTILI, *Informazione contrattuale e regole dello scambio*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p. 555 ss.

Prima di tentare di rispondere a queste domande, va ulteriormente osservato che questo fenomeno, anche quando si limiti l'analisi al solo alveo della responsabilità aquiliana, si presenta con morfologie diverse nella prassi.

Comune a tutte le possibili epifanie è il legame eziologico – il quale andrà naturalmente accertato di volta in volta – tra il profitto ottenuto illecitamente dal danneggiante e l'ingerenza nell'altrui sfera giuridica in cui si traduce l'evento antigiuridico<sup>132</sup>.

Orbene, proprio a seconda dei caratteri dell'ingerenza nell'altrui sfera giuridica, sembra lecito distinguere diversi macrotipi di illeciti efficienti.

a) Concretamente, ad esempio, è possibile che la violazione di una situazione soggettiva giuridica consista nell'illecito sfruttamento di un'utilità, patrimoniale o non patrimoniale, che l'ordinamento riserva al suo titolare, salva la diversa disposizione di quest'ultimo.

Si tratta, a ben vedere, di una forma molto frequente di illecito efficiente o lucrativo: in questi casi, infatti, non è scontato che il titolare abbia subito un danno effettivo e quindi risarcibile, mentre è estremamente probabile che l'autore della violazione ricavi un guadagno dall'operazione illecita.

A questa categoria sono tipicamente ascrivibili buona parte delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale altrui (usurpazioni, contraffazioni), nonché talune ipotesi di illeciti concorrenziali<sup>133</sup>.

In questi casi, che potrebbero definirsi di “ingerenza usurpativa”, la mancanza di una necessaria proporzione tra il pregiudizio del danneggiato e l'arricchimento del danneggiante è particolarmente evidente: il danno, infatti, è normalmente indipendente dal profitto del soggetto agente<sup>134</sup>.

b) Se questo tipo di ingerenza si presta ad una comprensione più immediata del fenomeno, va comunque osservato, che essa non è l'unica a poter determinare la lucratività di un illecito.

È pacifico che il danneggiante possa trarre vantaggio dalla sua azione lesiva pure quando questa non si traduca in una appropriazione indebita di utilità altrui, ma in un mero deterioramento del bene giuridico protetto.

Questi casi, che potrebbero definirsi – per contrasto – di “ingerenza distruttiva” sono tutt'altro che infrequenti<sup>135</sup>; tuttavia qui, il profitto dell'autore

---

<sup>132</sup> Sul concetto di antigiuridicità, quale elemento costitutivo del fatto illecito e sulla sua evoluzione, cfr. per tutti, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 548.

<sup>133</sup> Si pensi alle ipotesi di imitazione servile o, ancora, di pubblicità imitativa: v. *infra* par. 7.

<sup>134</sup> Quanto detto può spiegare la ragione per cui su questo tipo di “ingerenza” si è prevalentemente concentrata la dottrina che si è occupata del tema. Per accennare ad un esempio su cui si tornerà a breve, nell'ipotesi di usurpazione di un brevetto non è detto che il pregiudizio subito dal titolare di tale diritto di privativa *sub specie* di lucro cessante sia corrispondente al guadagno ottenuto dall'autore della violazione.

<sup>135</sup> Si consideri, tra i moltissimi altri esempi possibili, al guadagno ottenuto da un'impresa, grazie ad un impianto industriale che produca immissioni lesive del diritto di proprietà e del diritto alla salute di un gruppo di cittadini. Tale fenomenologia si riscontra peraltro pure in talune violazioni del diritto della concorrenza, come nell'ipotesi di pratiche restrittive o denigrazione del marchio. Anche le pratiche commerciali scorrette, infine, possono assicurare un guadagno ingiustificato al loro autore, pur senza che egli, propriamente, abbia



della violazione passa in secondo piano, poiché centrale, in modo pienamente conforme alla concezione compensativa della responsabilità civile, è il danno da riparare.

La categorizzazione che si è testé abbozzata ha un rilievo che oltrepassa la semplice intenzione descrittiva, nella misura in cui consente un'analisi consapevole della diversità con cui può presentarsi il fenomeno. In parole più chiare, le distinzioni strutturali, che si sono qui sottolineate, complicano significativamente l'indagine in quanto, almeno ad una prima analisi, paiono tali da rendere persino impossibile una risposta unitaria al problema.

c) Altro è osservare che la realtà, nella sua irriducibile complessità, sfugge ad una così rigida catalogazione delle ipotesi. L'obiezione coglie nel segno: frequentissimi, infatti, sono i casi *intermedi*, che si potrebbero definire "ingerenze miste", in cui, cioè, il guadagno deriva sì dallo sfruttamento illecito di un bene altrui, ma tale sfruttamento determina, ad un tempo, una lesione effettiva di tale bene giuridico tutelato<sup>136</sup>: ogni tentativo ricostruttivo coerente, pertanto, dovrà tenere necessariamente conto di questo *tertium genus*. Su un quadro già piuttosto articolato e complesso, poi, si innestano due ulteriori questioni, le quali dovranno essere oggetto di opportuna considerazione.

In particolare, uno degli aspetti centrali nel dibattito, tanto nella dottrina italiana, quanto in quella tedesca è la questione della quantificazione del profitto illecito.

Il profitto che, ad esempio, un soggetto ottiene sfruttando un'utilità altrui, infatti, non dipende esclusivamente da quella utilità, ma è la risultante della combinazione di una pluralità di fattori. Tali fattori, quando ad esempio i soggetti coinvolti dalla fattispecie illecita siano imprenditori, attengono alle caratteristiche dell'impresa dell'usurpatore, quali, tra le altre, la dimensione e la sua struttura produttiva, la rete distributiva dei prodotti, le strategie di *marketing* e di mercato.

Analoghe considerazioni possono ripetersi in qualsiasi altra ipotesi di illecito efficiente: si tratta di capire, in buona sostanza, quali siano i parametri utili ad individuare la misura in cui il profitto può dirsi ingiustificato e, quindi, ai nostri scopi, rilevante.

---

sfruttato una qualche utilità altrui: di questa ipotesi, peraltro, il legislatore tedesco si è occupato espressamente, introducendo una norma *ad hoc* (§ 10 UWG): v., *infra*, par. 7.

<sup>136</sup> Si pensi al fenomeno del c.d. annacquamento del marchio, conseguente allo sfruttamento illecito da parte di un concorrente. Tale effetto si realizza quando i prodotti contraffatti siano di qualità inferiore rispetto a quelli commercializzati dall'impresa titolare. Comuni sono anche i casi di lesione dei diritti della personalità altrui, in cui l'autore della violazione incamera un profitto, sfruttandone il potenziale economico ma, allo stesso tempo, ledendoli. Un tipico esempio è quello del giornale scandalistico che pubblica particolari inventati della vita privata di una persona famosa. In questa ipotesi, il maggior guadagno dell'autore della violazione, a ben vedere, è determinato dallo sfruttamento indebito della celebrità (quindi del nome e dell'immagine) del soggetto di cui si sono divulgate le false notizie, ma, allo stesso tempo, l'azione illecita può ledere il diritto alla riservatezza e il diritto all'immagine del medesimo.

Una seconda questione, parimenti centrale, riguarda l'eventuale rilevanza dell'elemento soggettivo per classificare come "illecito" il profitto.

Come noto, è sufficiente ad integrare la fattispecie della responsabilità extracontrattuale, secondo lo schema generale di cui all'art. 2043 cod. civ., un fatto colposo. Ci si deve chiedere, però, se la mera condotta negligente, imprudente o imperita, cui sia eziologicamente ricollegabile non solo un pregiudizio in capo al danneggiato, ma anche un profitto in capo all'autore della violazione, sia sufficiente a determinare l'illiceità di tale profitto.

Nell'eventualità in cui si risponda positivamente a questa domanda va chiarito se, per lo meno, il minore grado di intensità dell'elemento soggettivo possa influenzare la valutazione del *quantum* rilevante.

Nell'ipotesi in cui, invece, si ritenga che sia imprescindibile un contegno doloso dell'autore della violazione al fine di determinare la rilevanza del profitto, non sembra peregrino chiedersi se debba intendersi sufficiente un dolo semplice, o sia all'uopo necessario un dolo specifico, ossia la precisa intenzione di ricavare un profitto illecito.

## **7. Le aree di elezione degli "illeciti efficienti". La proprietà intellettuale, la disciplina della concorrenza e le pratiche commerciali scorrette.**

Giunti a questo punto, inquadrata genericamente la nozione di illecito efficiente, premesse alcune indicazioni di metodo, e definiti gli obiettivi della ricerca, può essere utile, prima di proseguire nell'analisi, elaborare una "mappa" indicativa delle aree di maggiore rilevanza in cui il problema oggetto di indagine si presenta con maggiore frequenza ed urgenza nella prassi.

L'utilità di tale quadro, che non pretende certo di essere esaustivo, si manifesta in due direzioni. Anzitutto, esso consente di toccare con mano l'eterogeneità del fenomeno di cui si è avvertito. In secondo luogo, esso permette una prima ricognizione delle norme rilevanti, disseminate nelle varie aree dell'ordinamento interessate dal fenomeno.

Tra queste aree, come già più volte ribadito, merita indubbiamente la massima attenzione il settore della proprietà intellettuale, come dimostra, peraltro, la già cennata circostanza che ivi si trovano le uniche disposizioni – quantomeno nell'ordinamento italiano – che si occupano direttamente della questione<sup>137</sup>.

In tale settore, rispetto allo schema delle tipologie di lesione che si è proposto poco sopra, le ingerenze proficue nell'altrui sfera giuridica sono sovente qualificabili come "*usurpative*" o "*miste*", in quanto l'attività illecita consiste, di norma, nell'appropriarsi di utilità che sono nella disponibilità del soggetto titolare.

---

<sup>137</sup> Il riferimento è naturalmente ancora agli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. aut., riscritti in attuazione della dir. 2004/48/CE, c.d. *Enforcement*, dal d. lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

Come si approfondirà a suo tempo<sup>138</sup>, quest'area è *in rerum natura* connotata da significative peculiarità, anche con riguardo all'atteggiarsi della fattispecie di responsabilità da fatto illecito. Il danno patrimoniale cagionato dalla violazione di un diritto immateriale, infatti, nella maggior parte dei casi, è inquadrabile, per la sua parte più significativa, nella voce del lucro cessante. Orbene, se provare questo tipo di pregiudizio è già di per sé arduo, tale prova è qui notoriamente ancora più complicata.

In secondo luogo e principalmente, anche qualora il soggetto leso riesca a dimostrare l'*an* ed il *quantum* di tale pregiudizio, non vi è alcuna garanzia che esso sia proporzionato al profitto ottenuto dall'usurpatore o dal contrafattore. Questa sproporzione è facilmente prevedibile dal potenziale danneggiante, il quale può di conseguenza controllare agevolmente i "rischi" dell'operazione illecita programmata, affinché la stessa rimanga, nel suo complesso, vantaggiosa. Ciò è dimostrato dall'esempio, ricorrente in dottrina, della multinazionale che sfrutta il brevetto di un piccolo imprenditore<sup>139</sup>. Caratteri della fattispecie sostanzialmente analoghi, con particolare riguardo al danno risarcibile – ossia in breve, l'impossibilità o l'estrema difficoltà del suo accertamento e la sua ricorrente sproporzione rispetto all'arricchimento concretamente tratto dall'autore della violazione – si riscontrano anche nelle ipotesi di illecito concorrenziale<sup>140</sup> e di pratiche commerciali scorrette<sup>141</sup>. Su questi settori, la ricerca, per la necessità di restringere il campo di analisi a solo alcuni settori di maggiore rilevanza, non può soffermarsi.

---

<sup>138</sup> V. *infra* Cap. II.

<sup>139</sup> L'impresa autrice della violazione, in breve, può disporre di risorse tali da permettere di ricavare dall'opera dell'ingegno depredata un guadagno che il soggetto leso non avrebbe potuto realizzare in alcun modo. Volendo semplificare, al di là della necessità di parametrare la quantità di utili spettanti al danneggiato – e cioè quelli che sono più o meno direttamente imputabili al diritto leso, al netto del *surplus* riferibile agli altri fattori di produzione e distribuzione – nota con l'etichetta anglosassone *apportionment of profits*, è evidente che, in questo caso, il danno patito non potrà che essere inferiore, in ipotesi anche di molto, rispetto al guadagno ottenuto dall'autore della violazione. V., ad esempio, E. DI SABATINO, *Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto*, in *Resp. civ.*, 2012, p. 444 s.

<sup>140</sup> L'illecito concorrenziale si inserisce nell'area dell'illecito civile in rapporto *genus a species*, come osserva M. FRANZONI, *Trattato della responsabilità civile*, I, *L'illecito*, Milano, 2° ed., 2010, p. 15 ss. L'Autore sembra coerentemente condividere l'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi anche nella giurisprudenza di legittimità a partire dalla pronuncia Cass. 25 luglio 1986, n. 4755, secondo cui tra i due illeciti sussisterebbe un legame di «sussidiarietà necessaria», sicché, in occasione di un danno cagionato dall'altrui condotta, l'esclusione dell'applicabilità della normativa concorrenziale a causa del difetto della qualifica soggettiva in capo all'agente non determina l'irrisarcibilità del danno, ma, piuttosto, la necessità di seguire i binari generali dell'art. 2043 cod. civ.

<sup>141</sup> Cfr. R. SCHAUB, *Schadensersatz und Gewinnabschöpfung im Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht*, in *GRUR*, 2005, p. 918, il quale peraltro rileva (ivi p. 920 ss.) che non è sempre netta univoca la linea di distinzione tra *Lauterkeitsrecht* e *Immaterialgüterrecht*, sicché «*kann ein Immaterialgüterrecht auch durch ein Verhalten verletzt werden, dass zugleich unlauter i.S. des § 3 UWG ist*».

Rinviando ad un futuro approfondimento le peculiarità attinenti a queste aree, possono essere tratteggiate, nell'economia dell'indagine qui proposta, solo le linee essenziali delle medesime.

Con riferimento all'illecito concorrenziale, la connaturata incertezza nell'accertamento del danno – efficacemente definito in dottrina come «perdita patrimoniale intangibile», per descrivere la sua natura intrinsecamente ipotetica, specie nella sua liquidazione<sup>142</sup> – unitamente alle significative possibilità di lucro per l'autore della condotta concorrenziale, hanno determinato, principalmente nella dottrina e nella giurisprudenza, l'urgenza di individuare criteri utili in particolare per la quantificazione del pregiudizio<sup>143</sup>.

In questa sede, basti ricordare che tale illecito può essere integrato tanto da ingerenze «usurpative» e «miste»<sup>144</sup>, quanto da ingerenze meramente «distruttive»<sup>145</sup>.

Particolarmente interessante, nella prospettiva di un'indagine futura, sarà analizzare, l'evoluzione del diritto dell'Unione europea in materia, fino

---

<sup>142</sup> Così A. GENOVESE, *Funzione e quantificazione del risarcimento. Considerazioni relative al danno da illecito antitrust*, in M. MAUGERI, A. ZOPPINI (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009, p. 231 ss. Ivi (p. 220 ss.), l'Autrice sottopone a critica l'idea secondo cui la *Differenztheorie*, in virtù della quale sarebbe risarcibile esclusivamente il danno differenziale, ossia il pregiudizio dato dalla differenza tra la situazione patrimoniale del danneggiato attuale (nel momento successivo all'illecito) e quella ipotetica che si sarebbe realizzata se l'illecito non si fosse verificato, sarebbe in grado di costruire un modello universale ed «autosufficiente» per la determinazione del risarcimento. L'insufficienza di tale teoria si mostrerebbe con particolare evidenza proprio nell'ipotesi di «perdita intangibile». Sull'argomento cfr. *amplius* ID., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, Napoli, 2005, *passim*.

<sup>143</sup> Meriterebbero, peraltro, un'analisi specifica anche le tecniche di quantificazione del danno enucleate dal *Kartellrecht* tedesco. Anche con riferimento a questa specifica area del diritto della concorrenza, infatti, si registra frequentemente il fenomeno della lucratività dell'illecito: per questo motivo, il legislatore ha espressamente previsto al § 33 Abs. 2 GWB che «Bei der Entscheidung über den Umfang des Schadens nach § 287 der Zivilprozessordnung kann insbesondere der anteilige Gewinn, den das Unternehmen durch den Verstoß erlangt hat, berücksichtigt werden». Particolare attenzione merita, inoltre, il coordinamento tra questa disposizione e lo strumento della *Gewinnabschöpfung* di cui al successivo § 34 GWB, il quale, analogamente a quello previsto dal § 10 UWG, come si dirà subito, costituisce uno strumento di *public enforcement*, essendo legittimata attiva la *Kartellbehörde* e il guadagno prelevato destinato alle finanze pubbliche. Orbene, ai sensi del § 34 Abs. 2 GWB, l'applicazione di questo strumento è esclusa nella misura in cui l'utile sia già stato oggetto della *Schadensersatzleistung*.

<sup>144</sup> Si pensi alle ipotesi di imitazione servile, di utilizzo indebito di nomi e segni altrui nonché di pubblicità appropriantesi dei pregi dei prodotti di altri concorrenti: si tratta di atti di concorrenza sleale i quali, nella misura in cui tali fattispecie non rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 125 cod. propr. ind., fondano ai sensi del combinato disposto degli artt. 2598, n. 1) e 2) (seconda parte), e 2600 cod. civ. una pretesa risarcitoria da illecito concorrenziale. In questi casi, come si intuisce facilmente, l'illiceità dell'attività consiste (anche) nell'appropriazione di un'utilità altrui.

<sup>145</sup> Un esempio di chiara comprensione è ricavabile dalla disposizione di cui al n. 2), prima parte, dell'art. 2598 cod. civ., secondo cui costituisce «atto di concorrenza sleale» il diffondere «notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito».

all’emanazione della recente direttiva 2014/104/UE e al relativo recepimento ad opera dei legislatori nazionali<sup>146</sup>.

Con riguardo alle pratiche commerciali scorrette, invece, è opportuno segnalare che, nell’ordinamento tedesco, il § 10 UWG (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*) disciplina espressamente la pretesa della *Gewinnabschöpfung*, quando l’autore di una *unzulässige geschäftliche Handlung* (ai sensi del §§ 3 e 7 UWG)<sup>147</sup>, abbia ottenuto un vantaggio economico dalla sua condotta. Questa norma, pur contenendo taluni profili di interesse che è conveniente sottolineare, ha, secondo la dottrina, un ruolo assai modesto nel dibattito sul fondamento sistematico della *Gewinnhaftung*<sup>148</sup>.

---

<sup>146</sup> Quanto all’ordinamento italiano, la direttiva citata è stata recentemente attuata dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3.

<sup>147</sup> Il § 3 UWG, recentemente modificato (UWG des 2015), racchiude il concetto di “pratica commerciale scorretta”, di cui alla dir. 2005/29/CE. Per un esame della norma cfr., tra gli altri, H. KÖHLER, *Sub § 3*, in ID., J. BORNKAMM, J. FEDDERSEN, in *Beck’schen Kurz-Kommentare*, Bd. 13a, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, München, 36. Aufl., 2018, Rn. 1. ss. Tale concetto rispecchia sostanzialmente quello enunciato dall’art. 20 cod. cons. Per un’approfondita analisi della disciplina italiana, conscia delle incongruenze frutto di una non troppo attenta trasposizione della citata direttiva, cfr. S. TROIANO, *Il divieto di pratiche commerciali scorrette (art. 20, d.lgs. 6.9.2005, n. 206)*, in A. CATRICALÀ, P. TROIANO (a cura di), *Codice commentato della concorrenza e del mercato*, Torino, 2010, p. 1695 ss. Il § 7 UWG dichiara inammissibili le *unzumutbare Belästigungen*, ovvero le pratiche “irragionevolmente moleste”, che abbiano come destinatario un qualsiasi *Markteilnehmer*, ossia, ai sensi del § 2 UWG, non solo un consumatore ma anche un concorrente e, in più in generale «*alle Personen, die als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen tätig sind*». Come si può intuire, l’ordinamento tedesco, con riferimento a questo tipo di pratiche, offre una tutela maggiore agli utenti rispetto allo standard minimo garantito dalle norme sulle cc.dd. pratiche commerciali aggressive contenute negli artt. 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE: cfr. H. KÖHLER, *Sub § 7*, in ID., J. BORNKAMM, J. FEDDERSEN, *Beckliche Kurz-Kommentare*, cit., Rn. 1 ss. Da quanto si è detto, infine, emerge chiaramente come la UWG sia stata concepita dal legislatore tedesco come una legge a tutela non tanto e non solo del consumatore, quale parte debole, ma di tutti gli attori del mercato (*Verbraucher, Mitbewerber, Markteilnehmer*), al fine ultimo di garantire l’interesse generale alla *unverfälschten Wettbewerb* (§ 1 UWG).

<sup>148</sup> Precisa lapidariamente T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 10: «*Keine haftungsrechtliche Fragestellung liegt demgegenüber § 10 UWG zugrunde*». Con riguardo a tale settore, il dibattito si muove tendenzialmente sugli stessi binari di quello relativo alla proprietà intellettuale. Cfr., ad es. in giurisprudenza, la pronuncia del BGH *Wandsteckdose II* (BGHZ 57, 116, 118), la quale ha riconosciuto come sottese alla fattispecie dell’imitazione servile di un concorrente le medesime esigenze che si riscontrano nella tutela dei beni immateriali. Nella giurisprudenza dell’Unione europea merita di essere segnalata la pronuncia *Manfredi* della Corte di Giustizia europea 13 luglio 2006, nelle cause riunite 295 e 298/2004. Secondo A. GENOVESE, *Funzione e quantificazione del risarcimento*, cit., p. 243 ss., infatti, è chiaro l’invito della Corte «a garantire alle vittime di illeciti antitrust (comunitari) una tutela risarcitoria effettiva e non inferiore a quella accordata ad *interessi analoghi*, in ambito nazionale». Tale invito è oggi contenuto *expressis verbis* nella recente direttiva 2014/104/UE, *relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea*, e precisamente al considerando n. 46: «le condizioni del diritto nazionale riguardo alla quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza non dovrebbero essere

Ciò può spiegarsi non tanto in base al rilievo che, in relazione alla *Rechtsnatur* della pretesa, si afferma comunemente trattarsi di un *Anspruch sui generis*, quanto in ragione della sua reale funzione e del suo *modus operandi*<sup>149</sup>. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento di *public enforcement*: pur essendo legittimate attive a promuovere questa azione anche associazioni private, infatti, quanto viene prelevato dall'autore della violazione viene riversato nelle casse dell'Erario<sup>150</sup>.

Tuttavia il riferimento a questo strumento rimane utile da un altro punto di vista. Soffermendosi sulle ragioni per cui l'ordinamento tedesco, piuttosto singolarmente nel panorama europeo<sup>151</sup>, ha introdotto questa norma, infatti, si può indirettamente apprezzare un'ulteriore possibile manifestazione del fenomeno dell'illecito efficiente.

Come è stato osservato in dottrina, infatti, l'intenzione del legislatore tedesco era quella di creare un rimedio di vocazione spiccatamente deterrente, il cui principale scopo fosse quello di prevenire i cc.dd. *Streuschaden*<sup>152</sup>. Con questa espressione, si suole riferirsi a quella categoria di danni, i quali pur essendo cagionati da un'unica operazione illecita, coinvolgono un numero significativo di persone; tali pregiudizi, tuttavia, considerati dalla prospettiva del singolo danneggiato, sono normalmente di entità modesta (*Bagatellschaden*).

Proprio la considerazione dell'entità ridotta del danno patito, tendenzialmente, scoraggia i singoli danneggiati – ossia i clienti o utenti (*Abnehmer*) dell'impresa autrice dell'illecito – dal promuovere iniziative giudiziali, risultando decisivi i timori legati all'incertezza processuale (oneri probatori, tempi e spese del processo).

---

meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza)».

<sup>149</sup> Su questi aspetti cfr. l'analisi di H.-W. MICKLITZ, *Sub § 10*, in P. W. HEERMANN, J. SCHLINGLOFF (hrsg.), *Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht*, Bd. 2, §§ 5-20 UWG, 2. Aufl., 2014, p. 1461 ss., nonché R. SCHAUB, *Schadensersatz und Gewinnabschöpfung*, cit., p. 921 ss., secondo cui non è impossibile inquadrare il rimedio in una categoria civilistica classica.

<sup>150</sup> Queste considerazioni, peraltro, non inficiano la potenziale bontà di una diversa riflessione, relativa all'opportunità che al problema da cui prende le mosse il presente lavoro, constatati i limiti del diritto privato, sia il *public enforcement* a fornire una risposta esauriente. Va osservato, comunque, con G. WAGNER, *Neue Perspektive im Schadensersatzrecht – Kommerzialisierung, Strafschadensersatz, Kollektivschäden*, in *Gutachten für den 66. Juristentag*, Bd. 1, München, 2006, p. 114, che la circostanza della non spettanza del ricavato dell'iniziativa giudiziale ai legittimati attivi (le associazioni) rischia di indebolire significativamente la portata pratica di questo strumento.

<sup>151</sup> Per un'analisi comparatistica dello strumento introdotto dal § 10 UWG si rinvia a J. NEUBERGER, *Der wettbewerbsrechtliche Gewinnabschöpfungsanspruch im europäischen Rechtsvergleich*, Tübingen, 2006, p. 140 ss.

<sup>152</sup> *Begründung zum Entwurf eines Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) der Bundesregierung*, BT-Dr 15/1487, p. 24. Sui cc.dd. *Streuschaden*, oltre a R. SCHAUB, *Schadensersatz und Gewinnabschöpfung*, cit., p. 918 e alla dottrina ivi citata, si rinvia alla monografia di M. M. WEIß, *Zur Bekämpfung von Streuschäden – Zugleich ein Beitrag zur Ausweitung des § 10 UWG*, Stuttgart, 2012.

In queste ipotesi, in definitiva, il profitto del danneggiante si deve in larga misura all'inerzia (quantomeno della maggior parte) dei danneggiati.

La soluzione operata dal legislatore tedesco, differente da quella adottata dal legislatore italiano<sup>153</sup>, quindi, consiste in una misura di stampo pubblicitario, azionabile da associazioni rappresentative degli interessi delle categorie coinvolte (concorrenti e consumatori)<sup>154</sup>.

Deve essere tuttavia precisato, come è stato condivisibilmente osservato in dottrina, che nella misura in cui l'utile del danneggiante ricada nella prestazione risarcitoria – il cui *quantum* sia evidentemente orientato ad un criterio che valorizza l'illecito arricchimento del danneggiante, in analogia con quanto avviene nel *Kartellrecht* e nell'*Immaterialgüterrecht* – esso non potrà essere oggetto della *Gewinnherausgabe* di mano pubblica<sup>155</sup>.

## **8. (Segue) L'illecito sfruttamento di una cosa altrui e la lesione dei diritti della personalità.**

Lo sfruttamento illecito, naturalmente, può riguardare non solo un bene immateriale – pur costituendo questa, probabilmente, la fattispecie oggi più ricorrente ed economicamente rilevante – ma anche un bene materiale.

Per il vero, è proprio con riguardo a questo genere di casi che è emerso per la prima volta il problema nella riflessione dottrinale. Ciò è perfettamente comprensibile, se solo si pone mente al fatto che si tratta di ipotesi in cui è particolarmente evidente la possibilità che un danno manchi o che sia di en-

---

<sup>153</sup> Nell'ordinamento italiano, invece, ai sensi dell'art. 140 *bis*, 2 co., lett. c) cod. cons., «i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali», sono azionabili con l'azione di classe, esperibile, nei modi disciplinati da tale articolo, dalle associazioni rappresentative degli interessi di categoria, individuate dalle disposizioni precedenti. Per un caso di specie, relativo alla commercializzazione di un test diagnostico influenzale inefficace (si tratta in particolare della prima azione di classe dichiarata ammissibile in Italia e decisa nel merito) v. Trib. Milano 12 marzo 2012, in *Danno e resp.*, 2013 p. 195, con nota di L. BUGATTI, *Pratiche commerciali scorrette e tutela risarcitoria del consumatore*. Interessante è anche la precedente ordinanza di ammissibilità resa dal giudice milanese nel medesimo caso: Trib. Milano 20 dicembre 2010, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, 502, con nota di M. LIBERTINI, M.R. MAUGERI, *Ancora sul giudizio di ammissibilità dell'azione di classe*.

<sup>154</sup> Il rimedio, nella prassi, è stato tuttavia scarsamente utilizzato: la ragione principale, oltre alla circostanza che il ricavato viene interamente devoluto allo Stato, si ricava probabilmente dalla necessità che i costi del processo siano interamente anticipati dalle associazioni attrici. Cfr. J. BUCHNER, *Kollektiver Rechtsschutz für Verbraucher in Europa*, Göttingen, 2015, p. 103, la quale constata che dall'anno della sua prima introduzione nell'ordinamento tedesco (2004) al 2012, il rimedio è stato esperito solo quattro volte.

<sup>155</sup> Sintetizza efficacemente questo punto R. SCHAUB, *Schadensersatz und Gewinnabschöpfung*, cit., p. 921: «Die Gewinnherausgabe im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs nach § 9 UWG ist also ebenso vorrangig gegenüber der Gewinnabschöpfung nach § 10 UWG wie sonstige Schadensersatzleistungen gegenüber Mitbewerbern oder Abnehmern» Ciò peraltro accade, come si è visto, anche nel *Kartellrecht*, ai sensi di quanto espressamente disposto dal § 34 Abs. 2, GWB: v *supra* nota 143.

tità molto modesta, in sostanza pari al valore dell'usura del bene<sup>156</sup>: l'assenza di un depauperamento patrimoniale del soggetto la cui sfera giuridica è stata violata impedisce, infatti, il ricorso al tradizionale schema dell'obbligazione risarcitoria o, dove il ridotto pregiudizio legato al logoramento del bene lo consenta, il valore del risarcimento sarà comunque sensibilmente inferiore al profitto incamerato dall'agente.

Classico è l'esempio con cui si apre la citata monografia di Rodolfo Sacco<sup>157</sup>: Tizio, proprietario di una villa, decide di partire per un lungo viaggio e declina ogni proposta di locazione per il tempo in cui non godrà della sua abitazione. Caio usurpa l'immobile e lo concede in godimento a Sempronio per tutta la durata dell'assenza di Tizio, riuscendo persino a pattuire canoni più alti (di valore  $x$ ) rispetto al valore di mercato di riferimento (di valore  $y$ ). Il danno effettivo è, come si è detto, dato esclusivamente dall'usura ( $z$ ) ed è, tendenzialmente, assente ( $0$ ).

Questo esempio, peraltro, è particolarmente utile, poiché mette in luce un aspetto che spesso passa per secondario nelle riflessioni sul tema, ossia che i valori rilevanti in una fattispecie illecita di tale tipo sono tre: accanto alla voce di danno risarcibile e al guadagno concretamente ottenuto dall'autore della violazione, infatti, va tenuto conto del valore oggettivo del godimento del bene o dell'utilità altrui, il quale è concettualmente distinto dai primi due.

Prescindendo da quest'ultima osservazione, va osservato che, al di là dell'ordinario strumento del risarcimento del danno (il quale a rigore dovrebbe consentire esclusivamente il recupero del valore indicato nell'esempio con la lettera  $z$ ), non si riscontra alcuna norma che direttamente rimedi alla potenziale efficienza di questo tipo di illecito<sup>158</sup>.

Nell'ordinamento tedesco il problema del profitto tratto da un soggetto tramite la cessione in godimento di un bene altrui si è posto, in particolare, con riferimento all'ipotesi di sublocazione vietata (c.d. *eigenmächtige Untervermietung*)<sup>159</sup>. Pur trattandosi propriamente di un'ipotesi di responsabilità

---

<sup>156</sup> Si tratta, cioè, di uno di quelle ipotesi ascrivibili alla categoria che si è denominata delle ingerenze "usurpative" o "miste". Tuttavia, data la materialità del bene, occorre distinguere dalla fattispecie del mero *uso* e *godimento* del bene (di cui si sta discorrendo), l'ipotesi di *consumazione* del bene, la quale può essere materiale (e quindi determinare l'esaurimento dell'utilità del bene: si pensi a del legname) o giuridica (nell'ipotesi di alienazione). In questi casi, la "ingerenza" è a tutti gli effetti classificabile come "distruttiva".

<sup>157</sup> R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 1 ss.

<sup>158</sup> Si può già avvertire – ma il punto risulterà più chiaro nel proseguo dell'indagine – che il recupero del profitto ricavato illecitamente dall'autore della violazione ( $x$ ), il quale rende l'attività illecita da questo compiuta efficiente, solleva una questione dogmaticamente differente da quella relativa al fondamento di una eventuale pretesa del soggetto leso alla restituzione del valore oggettivo del godimento del bene ( $y$ ).

<sup>159</sup> Ai sensi del § 540 Abs. 1 BGB, il conduttore non può dare la cosa locata in godimento ad un terzo senza il consenso del locatore, pur potendo questi, ex § 553 Abs. 1 BGB, pretendere un'autorizzazione in tal senso. Cfr. in dottrina T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 57 ss., p. 163 ss. e, in giurisprudenza, per tutte BGHZ 131, 297.



contrattuale<sup>160</sup>, estranea quindi all'oggetto della presente ricerca, sembra utile descrivere alcuni tratti salienti della fattispecie illecita.

In queste ipotesi, il corrispettivo versato periodicamente dal subconduttore al conduttore-sublocatore, rappresenta un guadagno che quest'ultimo ottiene illecitamente, ossia, precisamente, in lesione del diritto del locatore di disporre secondo la propria volontà del bene di cui è proprietario (*Zustimmungsvorbehalt*). Tale guadagno, tuttavia, non corrisponde ad un danno da quest'ultimo patito, in quanto, anzitutto, nel frattempo, il conduttore continua a versare i canoni previsti dal contratto di locazione e, dal canto suo, il locatore non può lamentare che, se il conduttore non avesse concluso il negozio illecito, egli avrebbe potuto trarre un guadagno da un nuovo rapporto contrattuale (voce di lucro cessante), poiché, come è evidente, tale possibilità gli è impedita finché il primo rapporto rimane in essere.

È interessante notare come, anche in questo caso, venga a rilievo una terza "voce" di cui è necessario tenere conto. La facoltà che il locatore può concedere al conduttore di sublocare tutti o alcuni i locali dell'immobile oggetto del contratto ha essa stessa un valore, il quale, nella prassi delle locazioni, viene frequentemente monetizzato con la richiesta da parte del locatore di un canone più alto, che comprenda il corrispettivo di detta facoltà.

Anche qui<sup>161</sup>, a ben vedere, in assenza di una norma *ad hoc*, le questioni dogmatiche da risolvere sono due: anzitutto ci si può interrogare se il proprietario leso possa pretendere la reversione dei canoni illegittimamente percepiti dal conduttore e, in caso positivo, se si tratti propriamente di un risarcimento o di una misura di diversa natura; in secondo luogo, non sembra arbitrario chiedersi se, ed eventualmente a quale titolo, in una fattispecie di sublocazione illegittima – in cui cioè questa facoltà non sia stata negoziata dalle parti – il conduttore possa richiedere una somma di denaro pari al maggior canone che egli avrebbe potuto pretendere in sede di stipulazione del contratto di locazione, come corrispettivo della possibilità del conduttore di sublocare il bene<sup>162</sup>.

Le ipotesi che si sono finora descritte in questo paragrafo sono ascrivibili ad una precisa tipologia di "sfruttamento" di un bene altrui, ossia alla fattispecie di uso e godimento illegittimo del medesimo. Data la natura materiale di quest'ultimo, tuttavia, il suo sfruttamento può determinarne anche la con-

---

<sup>160</sup> A riprova di quanto si è sopra ricordato (v. par. 6) in relazione alle peculiarità della responsabilità contrattuale con riguardo a questo tema, dovute segnatamente alla necessità che qui un'eventuale contromisura all'arricchimento ingiustificato del danneggiante si coordini con l'arsenale dei rimedi predisposti dall'ordinamento a tutela del programma contrattuale, va osservato che la giurisprudenza del BGH, come rileva T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 163 ss., nega una *Gewinnhaftung* del sublocatore, sulla base principalmente dell'argomento che il locatore riceve una tutela sufficiente dalla duplice possibilità di esercitare un'azione inibitoria e di domandare la risoluzione del contratto di locazione.

<sup>161</sup> V. *supra*, nota 158.

<sup>162</sup> Dopotutto, questa domanda è pienamente coerente rispetto al disposto del § 553 Abs. 2 BGB, in base al quale la stessa "pretesa" all'autorizzazione del conduttore alla sublocazione può essere subordinata ad una *angemessene Erhöhung der Miete*.

sumazione (fisica o giuridica)<sup>163</sup>. In questo caso, un danno in senso naturalistico – ossia una diminuzione nel patrimonio del danneggiato – è certamente avvertibile: rimane tuttavia da capire quale sia la sorte del *plusvalore*, eventualmente ricavato dall'autore della violazione, determinato dalla differenza tra il corrispettivo versato dall'acquirente e il valore di mercato del bene<sup>164</sup>.

Non solo i diritti patrimoniali, peraltro, possono essere oggetto di un indebito sfruttamento altrui, ma anche taluni diritti della personalità, i quali, come si approfondirà a suo tempo, rimangono comunque contraddistinti, dato il loro statuto, da significative peculiarità.

In linea preliminare, si può osservare che è pacificamente ammissibile che il contenuto "economico" di un diritto di tale specie – ove sia riscontrabile – possa essere oggetto di disposizione da parte del suo titolare: per citare l'esempio più frequente, una persona nota può certamente prestare il proprio consenso a che il proprio nome o la propria immagine siano utilizzate a fini pubblicitari.

Anche questa utilità patrimoniale, in qualche modo contenuta nel diritto della personalità, può essere indebitamente usurpata, del tutto similmente a quanto accade con riferimento ad un bene immateriale.

In queste ipotesi, tuttavia, non è infrequente che la violazione dell'altrui diritto della personalità, per il tramite dell'illecito approfittamento del potenziale economico ivi contenuto, determini contemporaneamente una lesione effettiva del bene giuridico tutelato (ossia la persona), il quale, in altre parole, non viene solo indebitamente sfruttato ma anche concretamente compromesso (ingerenza mista).

Parimenti è ricorrente che l'autore della violazione ricavi un profitto direttamente dalla compromissione del bene giuridico tutelato, senza che, ad un tempo, nella fattispecie siano riscontrabili i presupposti per poterla inquadrare tra le ipotesi di usurpazione di un'altrui utilità (ingerenza distruttiva)<sup>165</sup>.

---

<sup>163</sup> La consumazione non deve essere intesa in senso necessariamente "fisico": ciò avviene quando l'utilizzo del bene determina il venir meno del bene stesso (ad es. il legname). Il concetto ha, tuttavia, un significato più lato: "consuma" il bene, infatti, anche quell'impiego che ne esaurisce l'utilità intrinseca, pur lasciandone inalterato il supporto materiale. Più in generale si parla di consumazione in senso "giuridico", per indicare «ogni fuoriuscita del bene dal patrimonio dell'utilizzatore, la quale può verificarsi in conseguenza della sua fisica distruzione o della perdita di proprietà» (O.T. SCOZZAFAVA, M. BELLANTE, *Beni proprietà e diritti reali*, Vol. VII, Tomo I.1, *I beni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, Torino 2007, p. 28 ). Sul punto v. anche A. GAMBARO, *I beni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012, p. 166 ss.

<sup>164</sup> A questo proposito centrale è l'analisi della disposizione del § 816 BGB, la quale inquadra nella disciplina dell'arricchimento senza causa la fattispecie di alienazione della cosa altrui. Nell'ordinamento italiano, non esiste una norma corrispondente, ma, parimenti, si ritiene utile il riferimento all'art. 2037 cod. civ., relativo all'ipotesi di alienazione (in mala o buona fede) del bene indebitamente ricevuto. Si approfondirà il significato di queste disposizioni, con riguardo in particolare al tema oggetto di indagine, *infra*, Cap. III, Sez. B.

<sup>165</sup> Un esempio di questa tipologia di ingerenza è fornito dal noto caso *Caroline von Monaco I*, deciso dal BGH il 15 novembre 1994 (BGHZ 128, 1), la quale sarà oggetto di approfondita analisi nel corso del presente lavoro.

Ulteriori complicazioni, che dovranno essere oggetto di attenzione, nascono dalla circostanza che la natura personale del diritto leso apre la strada ad una richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la cui quantificazione, come noto, è fondamentalmente equitativa e segue criteri meno stringenti rispetto alla voce del danno patrimoniale<sup>166</sup>.

## **9. L'esigenza di elaborare un criterio per restringere l'area rilevante degli illeciti efficienti.**

Nei paragrafi precedenti si è abbozzato un quadro di quelle ipotesi di illecito efficiente che hanno suscitato maggior allarme sociale e che, conseguentemente, hanno spinto il formante dottrinale e giurisprudenziale, nel silenzio del legislatore, a rintracciare una possibile soluzione al problema nelle maglie dell'ordinamento.

Come si è anticipato, tuttavia, tale quadro non fornisce certamente un elenco esaustivo di tutti i casi astrattamente verificabili.

Se si parte dalla generica definizione di illecito "efficiente" o lucrativo e si tiene perciò conto di ogni lesione di una situazione giuridica tutelata che arrechi un vantaggio economico per l'autore della violazione superiore all'ammontare dell'eventuale obbligazione risarcitoria, infatti, gli esempi immaginabili sono infiniti<sup>167</sup>.

Celebre nella dottrina tedesca è l'esempio del cacciatore che prende senza permesso un fucile altrui e, grazie a questo (sfruttamento illecito di un bene), ricava un ricco bottino<sup>168</sup>.

Ricorrente è pure l'esempio del soggetto che viaggia senza biglietto su un mezzo pubblico (sfruttamento illecito di un servizio) per raggiungere il luogo ove concluderà un lucroso affare, oppure, ancora, del soggetto che, per arrivare in tempo ad un appuntamento in cui concluderà tale affare, guida spericolatamente investendo un pedone (lesione del bene giuridico tutelato salute o vita)<sup>169</sup>.

Se poi si consideri che il vantaggio economico può essere retamente inteso non solo come entrata effettiva di denaro o altra utilità, ma anche come risparmio di spesa, possono considerarsi lucrative, ad esempio, anche le im-

---

<sup>166</sup> Coglie tale complicazione C. SCOGNAMIGLIO, *Danno morale e funzione deterrente della responsabilità civile*, in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, Milano, 2011, p. 297 ss.

<sup>167</sup> Per ulteriori esempi, cfr. H. KOZIOL, *Gewinnherausgabe bei sorgfaltswidrigerer Verletzung geschützter Güter*, in *Perspektiven des Privatrechts am Anfang des 21. Jahrhunderts. Festschrift für Dieter Medicus*, Köln, 2009, p. 237.

<sup>168</sup> L'esempio appartiene originariamente a E. V. MONROY, *Die Vollmachtlose Ausübung fremder Vermögensrechte*, Rostock, 1878, p. 160, ma è citato ricorrentemente nei contributi successivi, tra i quali, T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 6.

<sup>169</sup> Cfr. N. JANSEN, § 687 II. *Gewinnhaftung bei Geschäftsanmaßung*, in, M. SCHMOECKERL, J. RÜCKERT, R. ZIMMERMAN (Hrsg.), *Historisch-Kritischer Kommentar zum BGB*, Bd. III, *Schuldrecht: Besonderer Teil*, 2. Teilband, §§ 657-853, Tübingen, 2013, p. 1800.

missioni dannose provenienti da un impianto industriale che non si sia dotato degli strumenti idonei ad evitarle.

Orbene, se si parte dal ricordato brocardo “*tort must not pay*” da cui ha preso avvio il dibattito, potrebbe essere facile concludere che tutte queste ipotesi meritino un trattamento analogo, nel senso, cioè, di impedire in ogni caso che l’autore della violazione possa trattenere il vantaggio.

Eppure, se si analizzano gli esempi che si sono appena formulati, si può già intuire che questi casi non sono suscettibili di una *reductio ad unum*.

Si conferma anche da questa prospettiva, in sostanza, l’impressione che il problema della possibile efficienza dell’illecito non possa ricevere una risposta universale.

Anzitutto non è detto che il profitto, pur essendo in qualche modo eziologicamente ricollegabile (sulla base di un nesso di causalità in senso *naturalistico*) al fatto illecito, sia anch’esso da qualificarsi illecito, come appare evidente nell’esempio dell’uomo d’affari che viaggia senza biglietto o investe il pedone.

In secondo luogo – e questo pare essere il punto centrale – ammesso che il profitto sia qualificabile come illecito e, quindi ingiustificato, se il principio espresso dal brocardo potrebbe effettivamente fondare una *Gewinnabschöpfung*, esso non fornisce alcuna ragione per cui tale *Gewinn*, in tutto o in parte, dovrebbe spettare al soggetto danneggiato<sup>170</sup>.

In altre parole, non sempre il profitto conseguito da un soggetto grazie a (ossia, più tecnicamente, in nesso di causalità con) una attività illecita può considerarsi rilevante ai fini di un’eventuale pretesa risarcitoria o restitutoria della vittima.

Un ulteriore aspetto problematico a cui l’analisi dovrà tentare di fornire una risposta, in definitiva, è l’individuazione di un criterio utile a distinguere le ipotesi in cui il vantaggio economico dell’autore della violazione debba essere tenuto in considerazione, da quelle in cui tale vantaggio, per lo meno dal punto di vista del soggetto la cui sfera soggettiva giuridica è stata lesa, non abbia alcun significato.

Con questa domanda, si chiude il cerchio degli obiettivi prefissati dell’indagine.

In buona sostanza, prendendo le mosse da una puntuale analisi dei “rimedi” predisposti per le ipotesi di lesione dei diritti di proprietà intellettuale, si cercherà di capire, se e quali indicazioni sistematiche possano trarsi da tali norme rispetto al multiforme problema degli illeciti efficienti in generale.

A tale scopo, particolare attenzione sarà prestata alla questione del possibile inquadramento dogmatico (o dei possibili inquadramenti dogmatici) di una pretesa del soggetto leso, come quella regolata nell’art. 125 cod. propr. ind. e dall’art. 158 l. aut., che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, i profitti dell’autore della violazione.

Il fine ultimo, evidentemente, consiste nel capire in quale misura gli istituti tradizionali del diritto civile (in particolare del risarcimento del danno,

---

<sup>170</sup> Così, del tutto condivisibilmente, N. JANSEN, § 687 II. *Gewinnhaftung bei Geschäftsanmaßung*, cit., *ibidem*.

dell'arricchimento senza causa e della gestione di affari altrui), letti in controllo rispetto ai *Sonderrechtsgebiete*, possano rilevarsi effettivamente idonei a risolvere il problema in generale.

In questa operazione, spunti particolarmente preziosi deriveranno dal confronto con la corrispondente disciplina nell'ordinamento tedesco (*Schadensersatzrecht*, *Bereicherungsrecht* e *Geschäftsführungsrecht*), nonché con il formante dottrinale del medesimo ordinamento, il quale pure, come si è anticipato, si è occupato del fondamento sistematico della c.d. *Gewinnhaftung*. Naturalmente, in tanto può essere efficacemente misurata l'idoneità di ciascun rimedio a fornire una risposta adeguata al problema degli illeciti efficienti, in quanto sia preliminarmente chiaro se il profitto ricavato in una determinata fattispecie dall'autore della violazione sia, anzitutto, realmente "illecito" e, in secondo luogo, in qualche modo rilevante nella prospettiva del soggetto danneggiato.

## Capitolo II

### LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED IL DIRITTO D'AUTORE COME FATTISPECIE TIPICHE DI ILLECITO "EFFICIENTE" O "LUCRATIVO"

**SOMMARIO:** **A. Considerazioni introduttive.** 1. Premessa; 2. La connaturata incertezza nella prova e nella quantificazione del danno; **B. L'evoluzione del risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale in Germania.** 1. I rimedi introdotti dal legislatore tedesco a soluzione del problema; 2. Lo sviluppo giurisprudenziale della *dreifache Schadensberechnungsmethode*; 3. I criteri liquidatori oggettivi. La *Gewinnherausgabe*. *Gewinnaufteilung* e rilevanza dei costi; 4. (Segue). Il passaggio dalla *Vollkostenrechnung* alla *Teilkostenrechnungstheorie*; 5. (Segue). La diffusione del criterio della *Gewinnherausgabe*, alla luce dei legami tra il riparto probatorio disegnato dal BGH e l'*Auskunftsanspruch*; 6. (Segue). Critiche alla giurisprudenza *Gemeinkostenanteil*; 7. La rilevanza dell'elemento soggettivo. Rinvio; 8. La *Lizenzanalogie*; 9. Osservazioni conclusive: il rapporto tra la *dreifache Schadensberechnungsmethode* e la valutazione equitativa del danno. **C. La direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, c.d. Enforcement.** 1. L'introduzione della direttiva 2004/48/CE, c.d. *Enforcement*. Gli scopi dello strumento comunitario; 2. Uno sguardo d'insieme dell'impianto e della disciplina della direttiva; 3. In particolare: il risarcimento del danno; 3.1. Il rapporto tra due paragrafi dell'art. 13 dir.: l'elemento soggettivo come discrimine tra i rimedi?; 3.2. Criteri di quantificazione del danno; 3.2.1. La via della quantificazione concreta: art. 13, par. 1, lett. a); 3.2.2. La via della quantificazione in astratto (art. 13, par. 1, lett. b) e il rapporto con il criterio concreto; 3.2.3. Il versante non patrimoniale del danno; 4. Osservazioni conclusive. **D. Impatto delle norme della direttiva 2004/48/CE sul sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode*.** 1. La generale compatibilità della *dreifache Schadensberechnungsmethode*; 2. Il *Verquickungsverbot* è ancora un cardine della *dreifache Schadensberechnungsmethode*?; 3. L'*angemessene Lizenzgebühr* come *Mindestschaden*: il nuovo ruolo della *Lizenzanalogie*; 4. (Segue) La questione della possibilità e (dell'opportunità) di un incremento della *Lizenzhöhe*; 5. Un'ulteriore frizione: a chi spetta il *Wahlrecht* tra i *Schadensberechnungsmethoden*?; 6. Il nuovo rilievo dell'elemento soggettivo nelle fattispecie di responsabilità; 7. La scelta del legislatore tedesco di non introdurre la misura facoltativa di cui all'art. 13, par. 2, dir. **E. Il risarcimento del danno nel diritto italiano della proprietà intellettuale.** 1. Premessa. Individuazione di un punto temporale da cui muovere l'indagine; 2. Il panorama normativo italiano. In particolare, l'art. 125 cod. propr. ind.; 3. (Segue). La differente formulazione dell'art. 158 l. dir. aut.; 4. La specialità del danno c.d. industrialistico; 5. La valutazione equitativa del danno nelle ipotesi di lesione dei diritti di proprietà intellettuale; 6. (Segue). Il rapporto tra la determinazione (equitativa) della «somma globale» e l'art. 1226 cod. civ.; 7. (Segue). La via «astratta» del risarcimento e il «prezzo del consenso» come base minima; 8. (Segue). La «residualità» del criterio risarcitorio della *royalty* ragionevole. Ricostruzione del ruolo della valutazione equitativa del danno; 9. La rilevanza degli utili dell'autore della violazione. Ricapitolazione e rinvio. 10. Differenza tra le norme interne e l'art. 13 dir. 2004/48/CE: eccesso di delega? **F. Osservazioni conclusive. Spunti dalle differenze tra il sistema rimediale tedesco e quello italiano.**

#### A. Considerazioni introduttive.

##### 1. Premessa.

Come si è avvertito, nella ricostruzione del sostrato normativo su cui innestare una riflessione sistematica, volta all'elaborazione di strumenti idonei a

contrastare il fenomeno dell'efficienza dell'illecito, è imprescindibile muovere dall'analisi delle uniche norme (per lo meno nell'ordinamento italiano), che sembrano garantire una tutela civilistica piena nei confronti di tale fenomeno, ossia gli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. aut.

Si è già precisato che tali disposizioni sono dettate in un determinato *Sondergebiet des Privatrechts*, innervato da caratteristiche peculiari: il diritto della proprietà intellettuale<sup>1</sup>.

Si deve ricordare, infine, che esse sono il frutto della trasposizione nel nostro ordinamento di una direttiva comunitaria<sup>2</sup>, la quale pur avendo una matrice chiaramente ispirata agli ordinamenti di *common law*<sup>3</sup>, presenta evidenti punti di contatto, per i profili qui di interesse<sup>4</sup>, con l'esperienza giuridica tedesca<sup>5</sup>.

Per questa ragione, prima di procedere ad una disanima approfondita delle norme europee ed italiane, si ritiene opportuno soffermare l'attenzione sull'evoluzione che l'ordinamento tedesco ha conosciuto nell'ultimo secolo con riguardo al tema della quantificazione del danno cagionato dalla lesione di un *Immaterialgüterrecht*, con particolare attenzione ai principali orientamenti giurisprudenziali che si sono consolidati nel corso del tempo e alle modifiche normative di rilievo che si sono succedute. Si ritiene, infatti, che tale prospettiva, fornendo una chiave di lettura delle norme della direttiva, ancorata ai principi classici in tema di responsabilità civile della famiglia giuridica di *civil law*, consenta una migliore comprensione non solo della direttiva medesima, ma anche (e soprattutto) delle norme di trasposizione nell'ordinamento italiano.

Inoltre, sempre con riguardo ai profili di interesse per la presente indagine, sembra particolarmente utile analizzare l'impatto dell'attuazione della direttiva in commento nello stesso ordinamento tedesco, ove, come si dirà, il legislatore è intervenuto su tutte le disposizioni relative delle leggi speciali (quelle in tema di responsabilità da fatto illecito), introducendo, per ognuna, una norma unica per la determinazione del danno risarcibile, la quale ricalca sostanzialmente la formulazione dell'art. 13, par. 1, dir.

Tale operazione, anche grazie ad un confronto con le reazioni del formante dottrinale, oltre a permettere di misurare l'effettività del dialogo – cui si è fatto cenno – tra l'esperienza tedesca e l'armonizzazione europea in questo campo, ha la finalità di mettere in evidenza quali sviluppi ulteriori

---

<sup>1</sup> Sulla comunicabilità tra il diritto civile e i cc.dd. diritti speciali, i quali costituiscono le altre branche del diritto privato v. *supra* Cap. I.

<sup>2</sup> Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, c.d. *Enforcement*.

<sup>3</sup> Rileva la chiara matrice "anglosassone" della direttiva, tra gli altri, cfr. A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, p. 144 ss. È generalmente riconosciuta la funzione di tale strumento di dare attuazione nello spazio giuridico europeo degli accordi TRIPs: cfr., *infra*, par. C.1.

<sup>4</sup> Si tratta, naturalmente, delle norme contenute nell'art. 13 della direttiva, rubricato «Risarcimento del danno e spese connesse all'azione».

<sup>5</sup> Cfr., per tutti, A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, Tübingen, 2017, p. 355 s., nonché la corrispondente proposta della Commissione (2003) 46, p. 14 ss.

quest'ultima possa offrire in materia di determinazione del danno risarcibile, non solo in Germania, ma anche in Italia, data la comunanza, tra i due ordinamenti, dei principi fondamentali che governano questo aspetto della responsabilità.

Per completare questo breve quadro di premesse, preme osservare sin da ora che, nell'attuazione della direttiva, si registra una sensibile differenza tra i due ordinamenti in esame: solo nell'ordinamento italiano, infatti, – e tecnicamente solo con riguardo ai diritti di proprietà industriale, con l'esclusione quindi del diritto d'autore – è stata introdotta la misura (prevista come facoltativa dal legislatore europeo) della reversione degli utili realizzati dall'autore della violazione che abbia agito incolpevolmente, in favore del soggetto titolare del diritto leso.

Quale sia il significato di questo rimedio (per lo meno nell'ordinamento italiano), specie in rapporto alle tecniche di quantificazione del pregiudizio risarcibile contestualmente codificate (ove si prevede il riferimento «ai benefici realizzati dall'autore della violazione») e quali siano le ragioni che, dall'altra parte, abbiano indotto il legislatore tedesco a non introdurlo, sono interrogativi su cui, naturalmente, ci si dovrà soffermare nel corso dell'indagine. Esse, infatti, paiono centrali al fine di comprendere le differenze (come si vedrà radicali) tra l'interpretazione offerta dalla dottrina italiana prevalente e quella tedesca in relazione ad un testo sostanzialmente analogo (quello della direttiva e quello armonizzato), in un contesto identico (quello del mercato unico) e con premesse di sistema, segnatamente con riguardo al risarcimento del danno, se non sovrapponibili, quantomeno intercomunicanti.

## **2. La connaturata incertezza nella prova e nella quantificazione del danno.**

Il punto di partenza irrinunciabile per una approfondita disamina dell'evoluzione dei rimedi alle ipotesi di lesione di un diritto di proprietà intellettuale è costituito da una adeguata considerazione delle significative peculiarità morfologiche di questa tipologia di illecito, le quali, come noto, rendono particolarmente insicuro il risarcimento del danno. Va tenuto sempre presente, infatti, che la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione risarcitoria, nonché del *quantum debeatur*, spetta, secondo le regole generali, al danneggiato, tanto nell'ordinamento italiano quanto in quello tedesco.

Orbene, nella prassi di questa tipologia di illeciti, la fattispecie più frequente è integrata dall'usurpazione di un bene immateriale altrui (si pensi al plagio di un testo musicale o alla produzione e commercio di merce contraffatta). Tale attività, se permette all'autore della violazione di trarre dei benefici dallo sfruttamento non autorizzato del bene giuridico tutelato (l'opera



dell'ingegno), sovente non cagiona alcun deterioramento apprezzabile di tale bene<sup>6</sup>, in virtù della sua natura immateriale<sup>7</sup>.

Questo concetto, tradotto nelle categorie del danno risarcibile<sup>8</sup>, significa che la voce di pregiudizio patrimoniale di gran lunga più rilevante è quella del lucro cessante<sup>9</sup>.

In altre parole, in tali casi – ma ciò, a ben vedere, vale anche quando si riscontri pure un danno emergente importante –, il cuore della pretesa risarcitoria del titolare del diritto leso non consiste tanto (o, quantomeno, non nella parte economicamente più significativa) nel lamentare che la condotta sleale dell'*infringer* abbia compromesso l'integrità del bene immateriale, quanto nell'affermazione che egli, attraverso la fruizione illecita del medesimo, abbia ricavato delle utilità, sottraendole al suo legittimo titolare.

La prova e la quantificazione del lucro cessante, come noto, sono procedimenti molto complessi in ogni fattispecie di illecito e, tanto nell'ordinamento italiano<sup>10</sup>, quanto nell'ordinamento tedesco<sup>11</sup>, è centrale il momento alla valutazione equitativa del danno<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> Talvolta, paradossalmente, lo sfruttamento illecito di un bene immateriale altrui può migliorarne la capacità produttiva, ad esempio, aumentandone la notorietà, grazie alla rete di diffusione dell'autore della violazione. In questi casi, ci si è chiesti se, in sede di determinazione del danno risarcibile, il giudice debba tenere conto di questo risultato positivo ottenuto dal soggetto leso, alla stregua della regola della *compensatio lucri cum damno*. Ripercorrendo lo schema che si è proposto *supra*, Cap. I, si tratterebbe di una c.d. ingerenza usurpativa, nella quale, cioè, la lesione dell'altrui sfera soggettiva giuridica si concretizza e si esaurisce nel trarre utilità da un bene il cui godimento è riservato dall'ordinamento al titolare del diritto, salva diversa disposizione negoziale di quest'ultimo. Deve ricordarsi, tuttavia, che non può in astratto escludersi – e, anzi, la fattispecie non è affatto infrequente – che lo sfruttamento illecito determini, simultaneamente, una compromissione del bene giuridico tutelato (c.d. ingerenza mista): si pensi alle ipotesi di contraffazione dei prodotti di un concorrente, dalla quale derivi una perdita di prestigio, suscettibile di valutazione economica, di quest'ultimo, o, ancora, al pregiudizio correlato all'uso di un marchio altrui che ne determini un c.d. annacquamento. Generalizza questa osservazione, con riguardo al diritto d'autore, P. FRASSI, *I danni patrimoniali: dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, p. 110 ss.

<sup>7</sup> Nella letteratura italiana, si parla, in particolare, di “trascendenza”, ossia, con le parole di M. ARE, voce «Beni immateriali (*dir. priv.*)», in *Enc. Giur.*, V, Milano, 1959, «la separabilità del contenuto intellettuale del bene dal suo supporto materiale», la quale «implica la concettuale possibilità del bene stesso di circolare in un numero indefinito di esemplari corporei o di essere realizzato più volte attraverso un procedimento materiale, ovvero ancora di reiterare all'infinito l'estrinsecazione energetica».

<sup>8</sup> Si dà comunemente per presupposta, nella dottrina tedesca, l'impossibilità della *Naturalrestitution* (cfr. § 249 BGB e art. 2058 cod. civ.): infatti, non è certamente immaginabile la riparazione in forma specifica del danno cagionato dalla *Ausbeutung* illecita di un altrui *Schutzrecht*. Si veda, per tutti, S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht. RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz*, Hamburg, 2009, p. 202.

<sup>9</sup> Cfr. V. DI CATALDO, *Risarcimento del danno e diritti di proprietà intellettuale*, in M. MAUGERI, R. ZOPPINI (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009, p. 277.

<sup>10</sup> È chiaro, in questo senso, il tenore letterale dell'art. 2056 c.c. In termini generali, si veda C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 2° ed., 2012, p. 132 ss. La

Come si è già brevemente riferito<sup>13</sup>, nelle ipotesi di lesione di un diritto su un bene immateriale, tale complessità aumenta esponenzialmente, tanto sotto il profilo dell'*an* quanto sotto quello del *quantum debeatur*.

Sotto il primo versante, anzitutto, occorre considerare che, in ragione della c.d. ubiquità che contraddistingue tale categoria di beni, carattere peculiare che ne consente il simultaneo godimento da parte di più soggetti allo stesso

---

centralità della valutazione equitativa del danno è ampiamente riconosciuta anche dagli autori che si sono occupati nello specifico del risarcimento da lesione dei diritti di proprietà intellettuale. Secondo M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, I, 2009, p. 175, dati i rilevanti problemi pratici che la quantificazione del lucro cessante pone (v. *infra* nel testo), «il ricorso alla liquidazione equitativa deve essere favorito e facilitato».

<sup>11</sup> In quest'ultimo sistema, le norma di riferimento per la quantificazione dell'*entgangener Gewinn* è il § 252 BGB, il quale precisa che deve ricomprendersi in questa voce di danno risarcibile quel guadagno che il danneggiato avrebbe potuto attendersi in assenza dell'illecito «nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen». Il criterio rilevante, ai fini della causalità giuridica, è quello della probabilità, e, precisamente, secondo la più autorevole dottrina, è richiesto un «hoher Grad von Wahrscheinlichkeit»: così K. LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts. Allgemeiner Teil*, München, 1987, 14. Aufl., p. 492. Nella giurisprudenza del BGH si parla, più sovente, di una «gewisse Wahrscheinlichkeit»: cfr., *ex aliis*, BGH, NJW-RR 2001, 1542. La dottrina testé citata spiega (ivi, p. 493), inoltre, che, poiché la valutazione causale deve tenere conto anche degli sviluppi successivi al verificarsi dell'evento dannoso, la formulazione letterale del § 252 S. 2 BGB, secondo cui va tenuto conto delle disposizioni adottate e dei preparativi intrapresi dal danneggiato ai fini della valutazione delle probabilità del conseguimento del guadagno (ponderazione la quale, come è evidente, può avere senso solo se riferita al momento del verificarsi dell'illecito), può spiegarsi solo se intesa come una *Beweisregel*. Ciò significa che, in generale, si presume (*iuris tantum*) che il danno patito dal danneggiato *sub specie* di lucro cessante sia quello che risulta sulla base degli elementi cui fa riferimento la norma, ossia in ragione di una valutazione probabilistica fondata sulle circostanze esistenti al momento del prodursi dell'evento dannoso, ma è data (tanto al danneggiante quanto al danneggiato la possibilità della prova contraria. V. anche . H. OETEKER, Sub § 252, in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER, H. OETEKER, B. LIMPBERG (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, Bd. 2, *Schuldrecht. Allgemeiner Teil*, München, 7. Aufl., 2016, Rn. 31.

<sup>12</sup> Nel sistema tedesco, i rapporti tra il § 252 BGB e il § 287 ZPO (norma che, similmente all'art. 1226 cod. civ. italiano, consente la *Schadensermittlung* equitativa del danno) sono stati oggetto di approfondimento nella dottrina, ove si è giunti alla conclusione che l'introduzione della prima disposizione non abbia mutato sensibilmente la posizione in cui il danneggiato si sarebbe trovato se avesse potuto contare esclusivamente sulla seconda. La ragione di una norma ad *hoc* sulla liquidazione del lucro cessante può allora probabilmente rinvenirsi nella volontà del legislatore storico di precisare meglio i criteri che devono ispirare il giudice in questo tipo di valutazione, al fine di rendere più controllabile il suo potere discrezionale. Da questo punto di vista, in definitiva, il § 252 BGB può intendersi come norma che concretizza in un caso specifico il § 287 ZPO. Rimane peraltro fermo che, nell'ipotesi in cui occorra valutare le «besondere Umstände» cui fa riferimento il § 252 S. 2 BGB, può tornare di nuovo utile, al fine del loro accertamento e ponderazione, l'applicazione diretta del § 287 ZPO. Su questi temi, v. H. OETEKER, Sub § 252, cit., p. 510 s., nonché F. HALFPAP, *Der entgangene Gewinn. Dogmatik und Anwendung des § 252 BGB*, Frankfurt am Main, 1999, p. 117 ss.

<sup>13</sup> V. *supra* Cap. I, par. 7.

tempo<sup>14</sup>, non è detto che il soggetto titolare del diritto, in un caso di usurpazione o di contraffazione, subisca un effettivo pregiudizio, tanto in termini di diminuzione patrimoniale effettiva, quanto di mancato guadagno<sup>15</sup>.

Il concetto può chiarirsi facilmente se solo si pone mente al fatto che, in questi casi, la principale perdita riconducibile al lucro cessante è data, di norma, dalle mancate vendite conseguenti all'attività contraffattiva o usurpativa, e, quindi dal correlato calo di fatturato.

Tuttavia, è ben possibile che non si verifichi alcuna variazione dei flussi di vendita in conseguenza dell'illecito: ciò accade, ad esempio, quando l'autore della violazione operi su un mercato diverso, che non interferisce, cioè, con quello in cui è attivo il titolare del diritto leso<sup>16</sup>, oppure quando la vittima dell'illecito abbia scelto di fruire della propria opera dell'ingegno non direttamente, ma concedendola in licenza<sup>17</sup>, oppure quando, più semplicemente, il danneggiato non disponesse, al momento del verificarsi dell'evento dannoso, delle possibilità di sfruttare imprenditorialmente la propria opera dell'ingegno<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> Cfr., nella dottrina tedesca, T. DREIER, *Kompensation und Prävention*, Tübingen, 2002, p. 61: «Potentielle Ubiquität bedeutet zugleich, daß ein und dasselbe Immaterialgut im gleichen Zeitpunkt an einem oder auch mehreren Orten von mehreren Personen mehrfach genutzt werden kann».

<sup>15</sup> Si veda A. METZGER, *Schadensersatz wegen Verletzung des geistigen Eigentums gemäß Art. 13 Durchsetzungs-RL 2004/48*, in O. REMIEN (Hrsg.), *Schadensersatz im europäischen Privat- und Wirtschaftsrecht*, Tübingen, 2012, p. 216 ss., il quale parla di «Nicht-Rivalität immaterieller Schutzgüter». L'Autore ricorda che, conseguentemente a questa caratteristica, il danno emergente si configura molto raramente (soprattutto in termini di discredito delle qualità di un prodotto agli occhi del consumatore o di annacquamento del marchio) e, con riguardo al lucro cessante, quando sia effettivamente identificabile, sussistono significativi problemi in termini di prova del nesso causale.

<sup>16</sup> Si pensi alla società che sfrutti il diritto di autore dell'inventore di un *software* gestionale illecitamente (i.e. senza negoziare la concessione di licenza del *software* medesimo), al fine di migliorare la sua attività di impresa, senza che tra i medesimi, vi sia alcun rapporto di concorrenza, diretta o in diretta. L'esempio è tratto, nei suoi termini essenziali, da T. HELMS, *Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem*, Tübingen, 2007, p. 2. Nella dottrina italiana cfr. A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., 2005, p. 8 ss.

<sup>17</sup> «Verwertet der Verletzte das Patent ausschließlich durch Lizenzerteilung so besteht der zu ersetzende Verlust bzw. entgangene Gewinn in dem ihm entgangenen Lizenzgebühren»: così K. GRABINSKI, C. ZÜLCH, Sub § 139 PatG, in *Beckliche Kurz-Kommentare*, Bd. 4, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz*, begründet von G. BENKARD, München, 11. Aufl., 2015, p. 1761. Rileva, in modo del tutto condivisibile, M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 170-171, che i termini del discorso mutano a seconda del «modo in cui il soggetto che chiede il risarcimento sfrutta il suo diritto. Per esempio, il titolare può seguire la politica di non dare licenze o, al contrario, di concedere licenze. In questo secondo caso, può darsi che il titolare sfrutti il diritto solo tramite la concessione di licenze oppure sfrutti il suo diritto sia direttamente sia concedendolo in licenza. (...) In tutti questi casi i danni effettivamente subiti dal titolare sono diversi».

<sup>18</sup> Con riferimento al diritto d'autore, poi, è possibile che il titolare non avesse alcuna intenzione di sfruttare economicamente la sua opera e preferisse lasciarla nel cassetto. In queste ipotesi, ben note nella dottrina, non può parlarsi di un lucro cessante in termini di mancati ricavi cagionati dalla violazione: tra gli altri, cfr. G. SAVORANI, *Diritto d'autore: rimedi civilistici dopo la direttiva enforcement*, in *Danno e resp.*, 2007, p. 506.

Quando poi si riscontri effettivamente una contrazione delle vendite temporalmente successiva all'illecito<sup>19</sup>, rimane a carico del danneggiato l'onere della prova (tutt'altro che agevole) della sussistenza di un nesso di causalità che leghi la conseguenza dannosa all'attività illecita, secondo le regole generali<sup>20</sup>.

Il ragionamento che si è sino a qui condotto può ripetersi, nei suoi passaggi fondamentali, anche con riguardo all'altra voce tipicamente ricondotta, in dottrina e nella prassi giurisprudenziale, al lucro cessante, ossia alla c.d. *price erosion*<sup>21</sup>. Si tratta, a ben vedere, di una componente del pregiudizio ancora più "sfuggente" alla prova, e può definirsi, precisamente, come il ritocco (in negativo) dei prezzi che si impone al soggetto titolare del diritto leso, per rimanere competitivo sul mercato, in conseguenza della sleale condotta di un concorrente che si avvalga di un'attività di contraffazione o di usurpazione<sup>22</sup>.

Anche il profilo della mera quantificazione del danno – una volta che ne siano state dimostrate l'esistenza ontologica e il nesso causale con il fatto illecito – presenta notevoli difficoltà.

Data la complessità delle dinamiche di mercato, è frequente, infatti, che si giunga alla conclusione che la diminuzione di fatturato (sotto forma di calo delle vendite e/o di abbassamento dei prezzi) sia stato solo co-determinata dal fatto illecito, il quale, cioè, ha interagito con una serie di fattori ulteriori, eziologicamente indipendenti da quest'ultimo (si pensi alla congiuntura economica, alla concorrenza – lecita o illecita – di altri produttori, al ciclo di vita del prodotto, alle fluttuazioni della domanda per citare i più ricorrenti)<sup>23</sup>.

Come è stato osservato<sup>24</sup>, la ponderazione dell'efficienza causale di questi fattori è tutt'altro che agevole e, sostanzialmente, viene operata su base in-

---

<sup>19</sup> Sulle difficoltà che pone questo tipo di accertamento, si rinvia a M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 166 ss.

<sup>20</sup> Cfr. M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 172 ss.; G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, in A. VANZETTI, G. SENA (a cura di), *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004, p. 255 ss.

<sup>21</sup> Cfr., nella dottrina italiana, tra gli altri, S. CORONA, *Sub art. 125 cod. propr. ind.*, in C. GALLI, A.M. GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 1109; M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2006, p. 207 s; G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno*, cit., p. 262 ss. Nella dottrina tedesca, v. K. GRABINSKI, C. ZÜLCH, *Sub § 139 PatG*, cit., p. 1761.

<sup>22</sup> Sul punto cfr. ancora M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 174, secondo cui «Il calcolo di questo cedimento del prezzo e la sua prova richiedono comunque esercitazioni tecnicamente disagiati e in gran parte fondate su ipotesi non verificabili empiricamente».

<sup>23</sup> Cfr. V. DI CATALDO, *Risarcimento del danno*, cit., p. 277 ss. e, nella dottrina tedesca, T. DREIER, L. SPECHT, *Sub § 97 UrhG*, in T. DREIER, G. SCHULZE, L. SPECHT, *Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturheberrechtsgesetz*, München, 5. Aufl., p. 1583.

<sup>24</sup> Ritiene spesso eccessivo lo *standard* necessario a soddisfare l'onere probatorio con riguardo al nesso causale R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione e le*

diziaria. Molto spesso, tuttavia, l'esercizio di un lato potere discrezionale del giudice, in seno ad una valutazione equitativa del danno che si rivela necessaria<sup>25</sup>, determina una sistematica sottostima del pregiudizio patito<sup>26</sup>.

Infine va aggiunta un'ultima rilevante osservazione, la quale fa leva sul presupposto che, tanto nell'ordinamento italiano, quanto in quello tedesco, la possibilità del giudice di procedere alla valutazione equitativa del danno presuppone che il danneggiato allegghi in giudizio tutte le informazioni utili in suo possesso<sup>27</sup>.

La necessità di una sorta di *disclosure* delle informazioni sensibili rischia di tradursi per il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno in un pregiudizio ulteriore rispetto a quello subito, poiché di tali informazioni può evidentemente giovare anche la controparte, la quale, per questa via, può ricavare un significativo vantaggio concorrenziale<sup>28</sup>.

## **B. L'evoluzione del risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale in Germania.**

### **1. I rimedi introdotti dal legislatore tedesco a soluzione del problema**

---

*prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in Riv. dir. ind., 2005, p. 399 ss.*

<sup>25</sup> Una valutazione di tipo equitativo si rileva necessaria anche nella considerazione che la contrazione delle vendite del prodotto imitato e l'abbassamento dei prezzi non esauriscono certo le voci del lucro cessante potenzialmente risarcibile in una vicenda concreta. Occorre tenere conto, infatti, che dall'illecita contraffazione o usurpazione di un bene immateriale altrui possono discendere ulteriori conseguenze dannose: senza alcuna pretesa di esaustività, si pensi ai profitti che l'imprenditore perde in conseguenza della mancata di vendita di prodotti diversi da quelli contraffatti, ma con i medesimi funzionalmente collegati (cc.dd. *convoyed sales*: v., ad es., M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, cit., p. 208 e G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno*, cit., p. 265 ss., il quale, sul punto, distingue i prodotti accessori o complementari da quelli indipendenti, ma idonei a competere sul mercato con i prodotti contraffatti), o in conseguenza dell'impedimento della possibilità di espandersi sul mercato (in assoluto o nella misura attesa, a cagione «della scadente qualità del prodotto contraffatto» o del vantaggio concorrenziale che acquisisce il contraffattore grazie all'attività illecita, il quale «potrà operare un più rapido ingresso legittimo nel mercato alla data di scadenza del diritto di esclusiva»: V. DI CATALDO, *Risarcimento del danno*, cit., p. 282). Oltremodo complessa, infine, è la stima della perdita dei profitti quando il prodotto tutelato dall'esclusiva è solo un componente di un prodotto più complesso: v., sul punto, tra gli altri, G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno*, cit., p. 263 ss.

<sup>26</sup> Lo rileva, tra gli altri, G. PONZANELLI, *La quantificazione dei danni nel caso di violazione del brevetto*, in A. VANZETTI, G. SENA (a cura di), *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004, p. 233 ss.

<sup>27</sup> Precisa, infatti, S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 202: «Der Verletzte wird durch §287 BGB nicht von dem Obliegenheit entbunden, dem Gericht eine tatsächliche Grundlage für eine Schadensschätzung zu unterbreiten».

<sup>28</sup> Lo rileva F. HACKER, Sub § 14 MarkenG, in P. STRÖBELE, F. HACKER (Hrsg.), *Kommentar zum Markengesetz*, Köln, 11. Aufl., 2015, p. 1153.

Già nella seconda metà del XIX secolo, la rigidità del meccanismo risarcitorio, dovuta soprattutto alla severità degli oneri probatori a carico del danneggiato, instillò nella dottrina tedesca una generale sfiducia nei confronti dello *Schadensersatzrecht*<sup>29</sup>, specialmente nell'area della proprietà intellettuale.

Nel tentativo di porre riparo ai limiti della responsabilità civile, che rischiava di tradursi in un sostanziale vuoto di tutela per i titolari dei diritti sulle opere dell'ingegno, un *Bundesbeschluss* del 1843 in tema di diritto d'autore<sup>30</sup> optò per introdurre una tecnica alternativa e residuale di liquidazione del danno per chi si trovasse nelle condizioni di non potere dimostrare l'entità del pregiudizio concretamente patito (specialmente, come si è visto, il lucro cessante).

Precisamente, si trattava di una *Beweiserleichterung*, con contestuale forfe-tizzazione (*Pauschalisierung*) del danno patrimoniale massimo risarcibile, il cui campo di applicazione era limitato alle ipotesi di riproduzione illecita di un'opera protetta: in questi casi, il danneggiato poteva ottenere un risarcimento pari al prezzo di vendita del bene praticato, moltiplicato fino a mille volte<sup>31</sup>.

Nonostante questo criterio fosse stato riproposto in seno ai lavori preparatori della successiva legge sul diritto d'autore del 1870 (UrhG<sup>32</sup>), il legislatore tedesco scelse di non riprodurlo, per lo meno negli stessi termini. Tale legge, tuttavia, sempre nell'intento di garantire una maggiore accessibilità ed efficacia al rimedio risarcitorio, introdusse alcune novità degne di nota, sempre nella direzione di un progressivo ampliamento dell'*Ermessensspielraum* giudiziale in sede di valutazione del danno<sup>33</sup>.

Anzitutto, al § 19 UrhG, fu codificato in termini del tutto generali, il principio secondo cui il giudice può accertare l'esistenza e la quantità del pregiudizio subito dal soggetto titolare del diritto leso “*nach freier Überzeugung*”<sup>34</sup>.

---

<sup>29</sup> Sul punto, T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 213, il quale ricorda le principali critiche in dottrina rispetto all'estrema difficoltà di provare un danno emergente e alla sostanziale impossibilità di ottenere il risarcimento di un lucro cessante, tanto che G. LEHMANN, *Der Nothstand des Schadensprocesses und der Entwurf der kgl. Sachs. Civilprozeßordnung*, Leipzig, 1865, p. 1, introduceva la sua opera ricordando come, in quei tempi, gli stessi avvocati sconsigliavano ai propri clienti di intraprendere un'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

<sup>30</sup> Si tratta degli “*Allgemeine Grundsätze im Betreff des Schutzes von Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und unbefugte Nachbildung*” del 20 luglio 1843 in *Protokolle der deutschen Bundesversammlung*, Frankfurt a. M., 1845, p. 101 ss.

<sup>31</sup> Il “moltiplicatore” è naturalmente individuato dal giudice sulla base del prudente apprezzamento delle circostanze del caso concreto. Si tratta, con ogni evidenza, di una delle prime manifestazioni dell'apertura della determinazione del *quantum* risarcibile alla valutazione equitativa giudiziale e, ad un tempo, di una significativa «*Lockerung der gemeinrechtlichen Verfahrensregeln*»: così T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 214.

<sup>32</sup> “*Gesetz über das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken*”, promulgata l'11 giugno 1870.

<sup>33</sup> Su questi aspetti v., *amplius*, T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 215.

<sup>34</sup> Questa disposizione può essere idealmente inserita al centro di un percorso di progressiva estensione della facoltà giudiziale di valutazione equitativa del danno. I primi segnali in

Di grande rilievo per il tempo, inoltre, è la disposizione contenuta nel § 55 Abs. 1 UrhG, secondo cui, nell'ipotesi di illegittima rappresentazione (teatrale o musicale) di un'opera protetta da un diritto di esclusiva, il soggetto leso poteva pretendere, a titolo di risarcimento, una cifra pari, nel suo massimo, all'ammontare delle entrate percepite dall'autore della violazione, sulla base di un *Erfahrungssatz* (nei fatti indimostrabile) che equiparava tale somma al lucro cessante<sup>35</sup>.

Si tratta di una sorta di riconoscimento legislativo *ante litteram* del c.d. *dritte Schadensberechnungsmethode*, il quale, come si vedrà poco più avanti<sup>36</sup>, liquida il danno subito dal soggetto leso sulla base dei profitti illecitamente ricavati dal danneggiante (*Verletzererwerb*).

Diverso, ma non meno significativo, è il § 18 Abs. 6, il quale disciplinava la responsabilità del danneggiante che avesse agito senza colpa: tale disposizione formulava una vera e propria pretesa risarcitoria oggettiva del danneggiato, automaticamente quantificata nella misura dell'arricchimento dell'agente<sup>37</sup>.

Un cenno, infine, meritano le regole contenute nel § 18 Abs. 1 e 4, secondo le quali, nell'ambito di un processo penale per la violazione dell'altrui diritto d'autore, oltre ad una pena (stabilita edittalmente in mille *Talern*), l'autore della violazione poteva essere condannato dal medesimo giudice penale, su istanza della persona offesa, al pagamento di una somma ulteriore (fino ad un ammontare massimo di duemila *Talern*). Tale condanna estin-

---

questa direzione si trovano, infatti, già nelle leggi di procedura civile dei *Länder* del XIX secolo. Successivamente all'entrata in vigore dell'UrhG del 1870, il § 260 CPO (*Civilprozeßordnung* del 1897, antesignana della ZPO) generalizzò il principio secondo cui, nell'ipotesi di incertezza sull'esistenza e/o sul *quantum* del danno, il giudice può operare una decisione «über Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung». Il recepimento sul piano della teoria generale del risarcimento del danno di tale principio comportò la sostanziale superfluità del § 19 UrhG, ragion per cui nel *Gesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst* del 18 giugno 1901 (LUG) non si riscontra una norma analoga.

<sup>35</sup> Rileva T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 219 che, nella giurisprudenza dell'epoca, già si teneva conto delle circostanze peculiari del caso concreto al fine di limitare il *quantum* risarcitorio: ad esempio, si teneva conto delle diversità tra l'opera originale e quella riprodotta e dei diversi sbocchi sul mercato dell'autore della violazione e del soggetto leso. V. anche A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 282 ss., secondo cui il problema dell'inefficienza del rimedio risarcitorio tradizionalmente concepito è qui evidente: non si può infatti presupporre con certezza che il titolare del diritto leso avrebbe riprodotto quella medesima opera protetta nel medesimo luogo e nel medesimo tempo.

<sup>36</sup> Tale fu elaborato dalla giurisprudenza del *Reichsgericht* solo due decenni più tardi. V. *infra* par. B.2 ss.

<sup>37</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 26, il quale osserva che questa responsabilità "senza colpa" del danneggiante fu estesa solamente al *MusterschG* del 1876 ma non alle coeve leggi a tutela dei marchi e dei brevetti (1874), poiché ivi prevalse la preoccupazione del legislatore a non influenzare negativamente la concorrenza e lo sviluppo economico, inibendo le iniziative imprenditoriali.

gueva il diritto del danneggiato ad agire in sede civile, poiché la somma ottenuta si presumeva interamente satisfattiva dell'interesse risarcitorio<sup>38</sup>.

Poco meno di un secolo più tardi, la nuova legge sul diritto d'autore (UrhG 1965), con una formulazione certamente problematica, introduceva la possibilità per il danneggiato di domandare, «*an Stelle des Schadensersatzes*», la reversione dell'utile conseguito dal danneggiante grazie all'attività lesiva, sempre sulla base di una presunzione di equivalenza tra tale importo e la voce di lucro cessante<sup>39</sup>. Sul significato di questa disposizione – la quale fu successivamente introdotta anche nelle leggi relative ad altre opere dell'ingegno<sup>40</sup> ed è rimasta in vigore sino alla trasposizione della direttiva c.d. *Enforcement* – nell'evoluzione del concetto di risarcimento del danno nell'ordinamento tedesco si tornerà nel prosieguo dell'analisi.

Infine, completa l'*excursus* dell'evoluzione normativa del rimedio risarcitorio nel campo della proprietà intellettuale la trasposizione della direttiva 2004/48/CE ad opera del *Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums* del 7 luglio 2008, il quale, come si è anticipato, ha introdotto una norma unica in tema di determinazione del danno risarcibile, ripetendola in ogni singola legge speciale<sup>41</sup>.

Per espresso riconoscimento legislativo, in buona sostanza, qualunque sia l'*Immaterialgüterrecht* oggetto della violazione, il risarcimento del danno viene oggi calcolato, nei modi che saranno oggetto di analisi, con l'ausilio di tre parametri fondamentali: il danno concretamente subito (dimostrabile), il profitto illecitamente ricavato dal soggetto agente e il corrispettivo che quest'ultimo avrebbe dovuto versare se avesse sfruttato regolarmente – ossia sulla base di un contratto – il bene tutelato.

---

<sup>38</sup> Sul carattere compensativo di questa *Geldbuße* si è discusso molto in dottrina. Sul punto, cfr. anche T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 219, cui si rinvia per il riferimento ad analoghe disposizioni successivamente introdotte dal legislatore tedesco nelle altre leggi speciali a protezione della proprietà intellettuale.

<sup>39</sup> § 97 Abs. 1 S. 2 UrhG. In relazione a questa norma, osserva J. KÖNDIGEN, *Gewinnabschöpfung als Sanktion unerlaubten Tuns. Eine juristisch-ökonomische Skizze*, in *RabelsZ.*, 64, 2000, p. 668 che «*Die Formulierung ist nämlich die Kodifizierung einer uralten Rechtsprechung, welche die Gewinnabschöpfung nicht als Sanktion sui generis begreifen wollte, sondern sie als eine bloße Variante der Schadensberechnung ansah*».

<sup>40</sup> § 24 GebrMG; 14a Abs. 1, S. 2 GeschMG. Definisce efficacemente come «*zaghaft*» (titubante) questo riconoscimento legislativo della *dreifache Schadensberechnungsmethode* A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 301.

<sup>41</sup> Cfr. § 139 Abs. 2 PatG; § 24 Abs. 2 GbrMG; § 14 Abs. 6 MarkenG; § 97 Abs. 2 UrhG e § 42 Abs. 2 GeschMG (dal 2014 DesignG): «*Handelt der Verletzer vorsätzlich oder fahrlässig, ist er zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des eingetragenen Designs eingeholt hätte*».



## 2. Lo sviluppo giurisprudenziale della *dreifache Schadensberechnungsmethode*

Il percorso dell'evoluzione legislativa, che si è qui brevemente tratteggiato nel campo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, segue una traiettoria molto chiara. È evidente, infatti, il problema di partenza, ossia l'inadeguatezza dello strumento risarcitorio, per lo meno così come teorizzato nell'ambito del diritto civile tradizionale, ed è facilmente intuibile la soluzione immaginata dal legislatore tedesco, ossia una progressiva estensione della discrezionalità del giudice, con un contestuale alleggerimento dell'onere probatorio del danneggiato.

Il panorama, tuttavia, sarebbe gravemente incompleto se non si prendesse in considerazione il contributo del formante giurisprudenziale, il quale ha avuto (ed ha tuttora) un ruolo determinante.

Se si eccettua l'ultimo passaggio normativo (la trasposizione della direttiva *Enforcement*) su cui è opportuno fare un discorso a parte, infatti, le timide aperture legislative, registratesi soprattutto in tema di diritto di autore, costituiscono ogni volta il recepimento di un progresso giurisprudenziale. D'altra parte, come sarà chiarito, queste norme – comprese anche quelle che hanno trasposto la direttiva – falliscono nel fornire un inquadramento sistematico coerente dei criteri risarcitori che cristallizzano.

Inoltre, se, come si è detto, è possibile intuire la direzione intrapresa dal legislatore nelle riforme che si sono succedute nel tempo, è altrettanto palese come gli interventi normativi esaminati non seguano un *continuum*, ma integrino passaggi, i quali, in tanto possono essere realmente compresi, in quanto si abbia consapevolezza del sostrato giurisprudenziale da cui essi sono nati e in cui continuano a muoversi<sup>42</sup>.

Tanto premesso, occorre ricordare che, già sul finire del diciannovesimo secolo, in considerazione delle insormontabili difficoltà incontrate dal titolare di un diritto immateriale nel far valere una pretesa risarcitoria, il *Reichsgericht* (RG) elaborò, nella celebre sentenza *Ariston*<sup>43</sup>, uno schema di liquidazione del danno patrimoniale risarcibile basato su tre criteri: nasceva la c.d. *dreifache Schadensberechnungsmethode*<sup>44</sup>.

In estrema sintesi, in base a questo schema, la vittima dell'illecito poteva chiedere che il pregiudizio patito fosse quantificato, alternativamente, secondo le regole civilistiche classiche – quelle che di lì a pochi anni sarebbero state tradotte nei §§ 249 ss. BGB (*konkrete Schaden*) –, secondo il corri-

<sup>42</sup> Si tenga in considerazione, poi, che le aperture del legislatore alla difficoltà probatorie del danneggiato non riguardavano tutti i beni immateriali, pur a fronte di una problematica comune in ognuno di questi casi.

<sup>43</sup> RGZ 35, 63: la pronuncia è del 1895. V. anche, in senso analogo, la decisione del RG di tre anni successiva: RGZ 43, 56.

<sup>44</sup> Tra gli altri, A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 286 ss. individua questa pronuncia come punto di inizio della *dreifache Schadensberechnungsmethode*. Lo stesso autore (ivi, p. 283 ss.) inoltre, identifica KOHLER come «geistiger Vater» del triplice criterio: il riferimento è, precipuamente a KOHLER, *Deutsches Patentrecht*, 458. Questi, tuttavia, limitava la *Gewinnherausgabe* solamente «beim arglisten Verhalten».

spettivo (*Lizenzgebühr*) che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare se avesse sfruttato regolarmente l'altrui diritto (*Lizenzanalogie*, ossia sulla base di un valido ed efficace contratto di licenza)<sup>45</sup>, ovvero in ragione degli utili tratti dall'autore della violazione dalla sua condotta lesiva (*rectius*, in forma di reversione di tali utili).

Questa articolata determinazione del danno risarcibile si fonda, nella logica del RG, su una triplice ricostruzione possibile del concetto di evento dannoso e di anti-giuridicità, valorizzando il punto di vista del danneggiato<sup>46</sup>.

In sostanza, a seconda della prospettiva da cui si esamini l'illecito, e, in particolare, di quale rimprovero si intenda muovere all'autore della violazione, possono venire astrattamente in luce diversi pregiudizi, o, meglio, diverse angolazioni del medesimo pregiudizio.

Per maggiore chiarezza, si può calare il ragionamento nella fattispecie concreta esaminata dal RG nel caso di specie: un soggetto plagia per la sua opera musicale (intitolata *Ariston*) la melodia di paternità di un altro compositore.

Ora, se il fatto illecito dell'usurpazione venga riguardato sotto l'aspetto dell'effettiva lesione della facoltà esclusiva del titolare del diritto d'autore a trarre ricavi dalla commercializzazione della propria opera, il danno rilevante è dato dal lucro cessante, ossia dagli utili che, con una significativa probabilità, egli avrebbe tratto dalla propria opera in assenza della violazione. Si tratta della concezione "classica" dell'evento dannoso, ossia, in questo caso, l'intrusione nell'altrui sfera giuridica (*Eingriff*)<sup>47</sup>.

Qualora, invece, si prenda in esame il profilo della facoltà di disposizione del bene tutelato, ossia si consideri che l'autore dell'illecito ha utilizzato illegittimamente la melodia altrui, senza, cioè, attivare (o completare) le trattative che avrebbero portato alla conclusione di un regolare contratto di licenza, il pregiudizio è evidentemente costituito dal corrispettivo che il titolare del diritto avrebbe tratto dall'operazione negoziale. In questo caso, l'evento dannoso consiste nella circostanza dell'aver agito in modo *non autorizzato* (*ohne Genehmigung*)<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> In questi casi – va chiarito – il giudice non pronuncia una sentenza costitutiva *ex tunc* di un rapporto contrattuale: più semplicemente ragiona sulla base di un'ipotesi che, nella realtà, non si è verificata: per questa via, quindi, il fatto del danneggiante continua a rimanere illecito. Il ragionamento, quindi, è di natura puramente ipotetica.

<sup>46</sup> «*Es wird nun auf den Berechtigten ankommen, was er in dieser Handlungsweise der Beklagten als das schädigende Ereignis ansieht*»: RGZ, 35, 63, 67.

<sup>47</sup> «*1. Lehnt er die Handlung der Beklagten in ihrer Totalität ab, so fordert er als Schadensersatz den Unterschied, welcher sich in seiner Vermögen dadurch herausstellt, daß überhaupt seine Melodien von der Beklagten auf Notenblätter für das Ariston übertragen und vertrieben sind, gegenüber dem Zustande, in welchem sich diese Vermögen befinden würde, wenn solche Benutzung der Melodien des Klägers gar nicht stattgefunden hätte*»: RGZ, 35, 63, 67.

<sup>48</sup> «*2. Dann läßt der Kläger, wie er als Berechtigter kann, gelten, daß seine Kompositionen auch für die Notenblätter des Ariston verwertet sind, sieht er aber als rechtswidrig das Moment allein an, daß die Beklagte ohne seine Genehmigung die Kompositionen benutzt und die Notenblätter mit den auf die übertragenen Kompositionen verwertet hat, so darf er Ersatz des Schadens fordern, welcher ihm daraus erwachsen ist, daß die Beklagte die*

Infine, qualora si muova dalla considerazione che l'autore della violazione ha sfruttato l'altrui opera traendo per se stesso utilità che sarebbero spettate al titolare del diritto leso, il danno patito da quest'ultimo può coerentemente quantificarsi nella misura degli utili effettivamente percepiti dal primo, nella misura in cui essi possano essere eziologicamente ricollegati all'opera dell'ingegno. In tale ipotesi, allora, l'evento dannoso coincide con lo sfruttamento illegittimo del bene immateriale (*unbefugte Verwertung*)<sup>49</sup>. Nonostante le critiche della dottrina<sup>50</sup>, lo schema della *dreifache Schadensberechnungsmethode* fu perfezionato dalla successiva giurisprudenza del RG (e poi del *Bundesgerichtshof* BGH), la quale lo estese, gradualmente<sup>51</sup> e in modo del tutto indipendente rispetto alla più lenta evoluzione legislativa, pur con qualche resistenza<sup>52</sup>, a tutte le ipotesi di lesione di un *Immaterialgüterrecht*<sup>53</sup>.

---

*Notenblätter ohne seine Genehmigung hergestellt und vertrieben hat, also das, was er, wenn die Beklagte mit seiner Genehmigung die Kompositionen benutzt und die Notenblätter mit den auf sie übertragenen Kompositionen verwertet hätte, gehabt haben und nun nicht hat*: RGZ, 35, 63, 67.

<sup>49</sup> «3. Der Kläger kann sich aber noch auf einen dritten Standpunkt stellen. (...) Das Schaden stiftende Ereignis besteht in diesem Falle nicht darin, daß die Beklagte überhaupt, und daß sie ohne Genehmigung der Klägers nachgedruckt hat; aber es besteht darin, daß die Beklagte sich durch den so erfolgten Nachdruck die Früchte des geistiges Eigentums des Klägers, das ihr eben nicht zusteht, zur ihrem Vorteile aneignen und daß sie, wenn sie im guten Glauben und ohne Verschulden gehandelt hat, diese Früchten behalten will, daß sie sich ohne Recht aus fremden Gute bereichert hat»: RGZ, 35, 63, 70.

<sup>50</sup> Si esamineranno tali critiche quando si approfondirà l'aspetto dell'inquadramento dogmatico del triplice criterio del risarcimento del danno. Cfr., *infra*, Cap. III.

<sup>51</sup> Come ricordano già, tra gli altri, C. ALEXANDER, *Schadensersatz und Abschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht*, Tübingen, 2010, p. 258 ss.; T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 226, dopo pochi anni dalla pronuncia *Ariston*, il RG estese lo schema della *dreifache Schadensberechnungsmethode* anche ai brevetti (RGZ, 43, 56, 58ff. – *Maischevergärung*; RGZ, 46, 14, 17f. – *Harzsäureester*) e ai disegni di utilità (RGZ, 50, 111, 115f. *Regenrohrsiphon*). Nella prima delle pronunce citate viene efficacemente ribadita la triplice concezione dell'evento dannoso, che fonderebbe la tecnica liquidatoria in esame: «*Was aber das beschädigende Ereignis sei, läßt sich von verschiedenen Standpunkten aus beantworten: es kann als solches die Thatsache der Benutzung eines fremden Patentes schlechthin, oder die Benutzung ohne die Genehmigung des Berechtigten, oder die Aneignung des aus der Benutzung zu erzielenden Gewinnes angesehen werden*». Nell'ultima, invece, va notato con C. ALEXANDER, *Schadensersatz und Abschöpfung*, cit., p. 259, che tale concezione tende a scolorire, laddove il RG afferma che «*Die unbefugte Nachbildung eines geschützten Modells ist stets ein Eingriff in das Vermögen des Berechtigten*». Sul punto v. anche, *funditus*, A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 296 ss., a cui si rinvia anche per un'analisi dell'evoluzione della *Schadensberechnung* nei vicini campi del *Lauterkeitsrecht* e della tutela della concorrenza.

<sup>52</sup> Solo nel 1961 il BGH riconobbe, in rottura rispetto al precedente orientamento contrario, consolidatosi a partire dai medesimi anni della pronuncia *Ariston* (cfr. RG, RGZ, 47, 100, 101) l'applicabilità del criterio del *Verletzererfolg* anche nel campo dei marchi (BGH, GRUR 1961, 354, 355 – *Vitalsulfal*). Vale la pena già osservare, con T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 149 ss. – ma sul punto sarà necessario tornare quando si approfondirà la *dogmatische Einordnung* dello schema in esame – che la ragione dell'iniziale *Zurückhaltung* del RG ad estendere il terzo criterio del risarcimento del danno si rinviene nel principio secondo cui tale criterio sarebbe applicabile solo qualora il bene in questione rappresenti una materializzazione dello spirito inventivo del titolare del diritto,

Con il consolidarsi di questa tecnica liquidatoria nella prassi giurisprudenziale, inoltre, si sono progressivamente delineati alcuni tratti salienti, i quali sono oggi comunemente riconosciuti come principi di funzionamento del triplice metodo di calcolo del danno.

Nel soffermare l'attenzione su questi punti ormai fermi, è opportuno sottolinearne, ad un tempo, gli elementi di connessione, al fine di coglierne tutte le sfumature applicative.

---

circostanza che non si verifica con riguardo al marchio. Il medesimo autore (ivi, p. 226-227) sembra condividere il nuovo orientamento sulla base della considerazione che «*Ein „wesensmäßiger Unterschied“ zwischen der Verletzung eines Warenzeichens und der Verletzung von Patent-, Gebrauchsmuster-, oder Urheberrechten besteht daher nicht*». Questo punto, peraltro, non è del tutto pacifico. Osserva puntualmente V. DI CATALDO, *Risarcimento del danno*, cit., p. 272s. che, se «i diritti di proprietà intellettuale presentano davvero una struttura formale sostanzialmente analoga (in forma di diritto di esclusiva) (...) essi però presentano logiche sostanziali piuttosto diverse, e non è detto che possa davvero farsi, per essi, un discorso comune». L'attenzione dell'autore si concentra proprio sui marchi, ricordando che mentre «le regole dei brevetti, dei modelli e del diritto d'autore (...) rispondono alla logica di incentivazione dell'innovazione e della creazione di alcuni tipi di opere, e della loro diffusione», diversamente «il marchio, per comune opinione, è soprattutto (se non soltanto) un fattore di identificazione della provenienza del prodotto (o servizio) da una determinata impresa. E solo accogliendo una particolare visione del modo di operare del marchio (visione, peraltro, che non è né l'unica possibile, né la più diffusamente adottata) il diritto dei marchi può essere visto rispondere ad una logica in qualche modo analoga, ravvisandosi in esso un meccanismo di incentivazione all'investimento nella qualità del prodotto». Per questa ragione – si può ritenere – il BGH nella citata decisione *Vitalsulfal*, ha fatto leva sull'idea della riconducibilità del marchio agli altri diritti immateriali, non tanto in ragione dell'esistenza di un comune contenuto sostanziale (basato sull'inventiva del titolare), quanto dell'attitudine anche di questo bene immateriale ad essere sfruttato al fine di ricavare un guadagno: «*Gerade im modernen Wirtschaftsleben stellt eine bekannte Marke einen erheblichen Kapitalwert dar, der dem Warenzeicheninhaber bedeutende Gewinnmöglichkeit eröffnet*» (BGHZ, 320, 323). Nella prospettiva della pronuncia *Vitalsulfal* – cui aderisce, ad esempio M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 959 –, più precisamente, la lesione del marchio non può essere in alcun caso integrata da una *Verkörperung* del diritto altrui, come avviene per gli altri beni di proprietà intellettuale, rispetto ai quali si può dire che chi produca e venda merce realizzata sfruttando illecitamente tali utilità ricavi utili che spettano al titolare del diritto. Nell'ipotesi in cui un soggetto produca beni e vi apponga un altrui marchio, infatti, non si può certo dire che questi, per ciò solo, rappresentino l'estrinsecazione di tale bene immateriale, il quale ha unicamente una funzione di distinzione. Partendo da una logica ispirata alla *unechte Geschäftsführung* (v., *infra*, cap. III), mentre negli altri casi si è di fronte ad un "affare altrui", nell'ipotesi di violazione di un marchio, l'affare rimane, in principio, nella titolarità dell'autore della violazione. Eppure, secondo la sentenza in esame, non si può negare che, per il tramite dell'usurpazione di questo particolare *Ausschlussrecht*, l'affare divenga, quanto meno parzialmente, di competenza del titolare del diritto violato. Proprio questa parziale estraneazione dell'affare giustifica, allora, il ricorso al criterio della *Gewinnherausgabe*. Il BGH, più di recente, infine, ha esteso la *dreifache Schadensberechnungsmethode* anche alle ipotesi di sfruttamento illecito dell'altrui segreto industriale (*Ausbeutung fremder Betriebsgeheimnisse*): BGH GRUR 1977, 539, 541 – *Prozeßrechner*.

<sup>53</sup> Per il vero, come si evidenzierà a suo tempo, la giurisprudenza tedesca ha presto esteso la *dreifache Schadensberechnungsmethode* anche al di fuori dell'area della proprietà intellettuale, come nell'ambito del diritto della concorrenza e dei diritti della personalità.

In primo luogo, nonostante si discuta sull'inquadramento dogmatico dei tre criteri e si possa quantomeno dubitare che, in particolare, la *Lizenzanalogie* e la *Herausgabe des Verletzergewinns* appartengano alle categorie dello *Schadensersatzrecht*, il RG e il BGH ribadiscono costantemente che essi costituiscono varianti nell'accertamento del danno risarcibile e non fondano pretese eterogenee per natura.

Il rimedio azionato dal danneggiato, quindi, rimane, in tutti questi casi, il risarcimento del danno<sup>54</sup>.

In secondo luogo, la scelta del criterio da adoperare per la liquidazione del danno nella fattispecie concreta spetta al danneggiato, al quale viene quindi riconosciuto un vero e proprio *Wahlrecht*<sup>55</sup>.

Se si legge questa caratteristica attraverso la lente del primo tratto saliente esaminato, si possono formulare alcune osservazioni.

Anzitutto, si può sostenere che chi agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e opti, al momento della domanda, per un determinato criterio liquidatorio abbia il diritto di chiedere, in un successivo momento (tendenzialmente anche in appello), che il suo pregiudizio sia quantificato secondo un diverso criterio, qualora si renda conto che quest'ultimo gli permetta di conseguire una somma più elevata.

Tecnicamente, infatti, muovendosi sempre nell'unitaria pretesa risarcitoria, la variazione da un criterio ad un altro determina una semplice *emendatio* e non una *mutatio libelli*<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Lo ricorda, tra gli altri, J. VON UNGERN-STERNBERG, *Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht*, GRUR, 2009, p. 465. Nella giurisprudenza tedesca, *ex multis*, BGH BGHZ 176, 312, 325: «Bei den verschiedenen Berechnungsmethode handelt es sich nicht um unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, sondern lediglich um verschiedene Liquidationsformen eines einheitlichen Schadensersatzanspruchs»; BGH BGHZ 119, 20, 23 – *Tchibo/Rolux II*; BGH GRUR 2008, 93, Rn. 7 – *Zerkleinerungsvorrichtung*; BGH GRUR 2012, 1226, Rn. 16 – *Flaschenträger*; BGH BGHZ 57, 116, 118 – *Wandsteckdose II*. Secondo K.-J. MELULLIS, *Zur Ermittlung und zum Ausgleich des Schadens bei Patentverletzungen*, in GRUR Int., 2008, p. 679 ss., i diversi *Berechnungsarten* andrebbero qualificati, in realtà, come diverse tecniche di compensazione di un pregiudizio, non per forza riconducibili al concetto di danno. V. anche P. MEIER-BECK, *Schadenskompensation bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte im Lichte der Durchsetzungsrichtlinie*, in W. ERDMANN, M. LEISTNER, W. RÜFFER, T. SCHULTE-BECKHAUSEN (hrsgs.), *Festschrift für M. Loschelder zum 65. Geburtstag*, Köln, 2010, p. 223.

<sup>55</sup> Cfr. C. ALEXANDER, *Schadensersatz und Abschöpfung*, cit., p. 269; I.B. STJERNA, *Wahl und Wechsel der Schadensberechnungsmethode im Immaterialgüterrecht*, MarkenR, 2006, p. 104; e in giurisprudenza, tra le molte, RG RGZ 56, 65, 67; BGH BGHZ 119, 20, 23 – *Tchibo/Rolux II*; BGH GRUR 1962, 509, 511 – *Dia-Rähmchen II*: «Nach der vom BGH übernommenen und auch im Schrifttum allgemein gebilligten ständigen Rechtsprechung des RG stehen dem, der Schadensersatz wegen schuldhaft rechtswidriger Patentverletzung fordern kann, wahlweise drei Wege für die Berechnung seiner Entschädigung offen».

<sup>56</sup> Rimane naturalmente da capire fino a che momento ciò sia possibile. La regola generale, come ricorda, K. GRABINSKI, C. ZÜLCH, Sub § 139 PatG, cit., p. 1759, è che: «Der Verletzte kann bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Schadensersatzanspruch oder bis zur Erfüllung des Schadensersatzanspruchs zwischen den drei Berechnungsarten – im Haupt- oder Hilfsantrag – von der einen zu einer anderen Berechnungsart übergehen». Cfr., per tutte, BGH BGHZ 119, 20, 23ff. – *Tchibo/Rolux II*. In tema, però, v. anche BGH

Da altra prospettiva, inoltre, è stato affermato che il fatto illecito non genera un'obbligazione alternativa (*Wahlschuldverhältnis*), poiché le opzioni di cui dispone il danneggiato, pur essendo effettivamente alternative, costituiscono semplicemente varianti nel calcolo di un'entità unica, ossia il danno risarcendo<sup>57</sup>.

Infine, occorre tenere conto che tra i vari criteri vi è un *Vermengungsverbot* (o *Verquickungsverbot*), il quale si pone, evidentemente, come limite al *Wahlrecht* del danneggiato. Costui, cioè, non può chiedere che alcune poste del danno patito siano calcolate sulla base di un criterio e altre sulla base di uno diverso, né può domandarne il cumulo<sup>58</sup>.

Questo limite si spiega in ragione del fatto che tali criteri rappresentano, come detto, varianti nel procedimento unitario di liquidazione del danno, il quale è oggetto di una pretesa unica: di qui, infatti, si comprende il timore che la mescolanza tra i medesimi criteri aumenti il rischio di duplicazioni risarcitorie.

Occorre considerare, tuttavia, che la giurisprudenza del BGH ha chiarito che alcuni danni possono essere considerati autonomamente e, pertanto, liquidati separatamente. Si tratta, in particolare, delle spese sostenute dal soggetto leso per la persecuzione e la repressione dell'illecito (cc.dd. *positiver Vermögensschaden*)<sup>59</sup>, nonché della categoria dei cc.dd. *Marktverwirrungs-*

---

GRUR 2008, 93 – *Zerkleinerungsvorrichtung*, secondo cui «Der Grundsatz, dass bei Verletzung eines immateriellen Schutzrechts bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Schadensersatzanspruch zwischen einer der drei möglichen Berechnungsarten gewählt werden kann, ist dahin eingrenzend zu konkretisieren, dass der Verletzte dieses Wahlrecht dann verliert, wenn über seinen Schadensersatzanspruch bereits für ihn selbst unangreifbar nach einer Berechnungsart entschieden worden ist», commentata da I.B. STJERNA, *Zum Wechsel der Schadensberechnungsmethode - Anmerkung zum BGH, Mitt. 2007, 544* – *Zerkleinerungsvorrichtung*, *MitttdtPatA*, 2009, p. 489. Cfr. anche F. HACKER, *Sub § 14 MarkenG*, cit., p. 1159.

<sup>57</sup> K. GRABINSKI, C. ZÜLCH, *Sub § 139 PatG*, cit., *ibidem*. In giurisprudenza, oltre alle pronunce citate, cfr., sul punto, BGH GRUR 1966, 375, 379 – *Meßmer-Tee II*, ove si precisa che, pertanto, la scelta del danneggiato non sottostà alle regole di cui al § 263 BGB, in base al quale, essa viene effettuata con una dichiarazione del debitore e una volta effettuata la prestazione oggetto dell'obbligazione si considera unica *ex tunc*.

<sup>58</sup> «Dem Schadensersatzkläger ist es lediglich verwehrt, die Elemente verschiedener Berechnungsarten miteinander zu verquicken, weil dies zu einer unzulässigen Berechnung des Schadensbetrags führen würde» (BGH, GRUR 1993, 757, 758 – *Kollektion Holiday*); «(...)weil eine Verquickung unterschiedlicher objektiver Berechnungsweisen nicht zulässig ist» (BGH, GRUR 1993, 55, 58); «Von der hiernach bestehenden Möglichkeiten der Schadensberechnung können nicht mehrere in der Weise nebeneinander geltend gemacht werden, daß die Summe des rechnerischen Ergebnisses als Schadensersatz verlangt wird». (RG, RGZ 156, 65, 67). Più di recente, cfr. anche In dottrina, si parla anche di *Alternativität* tra i citati criteri: così C. ALEXANDER, *Schadensersatz und Abschöpfung*, cit., p. 269. Cfr. pure M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs vor und nach Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie*, in *WRP*, 2011, p. 962, secondo cui l'origine del *Vermengungsverbot* sarebbe da rinvenirsi nella pronuncia *Scheidenspiegel* del Reichsgericht – RG 156, 65, 67. E' peraltro possibile, per il danneggiato porre i criteri in un *Eventualverhältnis*. Per tutti, cfr. F. HACKER, *Sub § 14 MarkenG*, cit., p. 1151.

<sup>59</sup> M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 952; BGH NJW 1986, 2243, 2244.

*schaden*, costituita dai pregiudizi scaturenti dall'effetto confusorio generato nella clientela dalla lesione dell'altrui bene immateriale (si pensi, ad esempio, all'usurpazione di un marchio) e dal discredito che derivi dall'associazione di un segno distintivo ad un prodotto di scarsa qualità<sup>60</sup>.

### **3. I criteri liquidatori oggettivi. La *Gewinnherausgabe*. *Gewinnaufteilung* e rilevanza dei costi**

Mentre il primo criterio per la quantificazione del danno risarcibile, seguendo le regole tradizionali del diritto civile, tendenzialmente non pone problemi di ordine sistematico all'interprete, il quale, infatti, può limitarsi a registrare il significativo aumento dell'incidenza della componente discrezionale nella valutazione del giudice, le altre due opzioni a disposizione del danneggiato, ossia il riferimento al canone di un'ipotetica licenza e agli utili illecitamente percepiti dall'autore della violazione, presentano taluni rilievi applicativi su cui è opportuno soffermare l'attenzione.

Si può già avvertire che tali peculiarità scaturiscono dalla natura oggettiva che accomuna i due criteri risarcitori (c.d. *objektive Berechnungsarten*), in virtù della quale si determina una sorta di scollamento tra il pregiudizio concretamente subito dal danneggiato e la quantificazione giudiziale del risarcimento spettantegli.

Si può iniziare l'analisi dal criterio della *Herausgabe des Verletzergewinns*, il quale, come si è sopra riferito, è in uso nel sistema tedesco sin dalla fine dell'Ottocento.

Al di là delle questioni relative all'inquadramento dogmatico, che verranno esaminate in apposita sede<sup>61</sup>, ripercorrendo le pronunce del RG e del BGH, è agevole individuarne il fondamento giustificativo: viene operata una *fictio*, in forza della quale si equipara la voce di lucro cessante – la cui quantificazione, come detto, è particolarmente problematica – al guadagno ottenuto illecitamente dall'autore della violazione<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> M. GOLDMANN, *Ibidem*; F. HACKER, Sub § 14 MarkenG, cit., p. 1165. è evidente che questa tipologia di danno è particolarmente frequente nelle ipotesi di lesione del marchio altrui. In questi casi, secondo il BGH, quando il risarcimento sia liquidato secondo la *Lizenzanalogie* (v. *infra*, par. 7), «kann der verletzte Zeicheninhaber über die übliche, auf einen zulässigen Vertragsinhalt abgestellte Lizenzgebühr hinaus nach § 252 Abs. 1 BGB Ersatz des Schadens verlangen, der durch eine nicht verkehrübliche, marktverwirrende und den Ruf seines Zeichens diskreditierende Zeichenbenutzung entstanden ist»: BGH GRUR 1966, 375, 378 – *Meßmer-Tee II*; cfr. anche BGH GRUR 1973, 375, 378. Sul rapporto, in particolare, tra questa tipologia di danno e il criterio della *Lizenzanalogie* si rinvia al par. 7.

<sup>61</sup> Cfr. *infra*, Cap. III.

<sup>62</sup> BGH NJW 1973, 800, 801 ss. – *Modeneuheit*. Più precisamente, si argomenta questa finzione alla luce di massime di esperienza (*Lebenserfahrung*): cfr., *ex multis*, BGH GRUR 1995, 349, 351 – *Objektive Schadensberechnung*: «Allerdings erlaubt - wovon das BerG augenscheinlich ausgegangen ist - ein Verletzergewinn im Regelfall den Schluß, daß beim Verletzten ein Schaden eingetreten ist, weil nach der Lebenserfahrung normalerweise davon ausgegangen werden kann, daß dem Verletzten entsprechende eigene Geschäfte (und

Non ha alcun rilievo, invece, la circostanza che non sia possibile individuare il danno patrimoniale diretto, sotto forma di danno emergente o di mancato guadagno, subito dal titolare in conseguenza della lesione del suo diritto: punto di riferimento esclusivo è il valore oggettivo del *Verletzererwerb*<sup>63</sup>.

Occorre, tuttavia, domandarsi cosa si intenda esattamente per utile ricavato dall'autore della violazione, al fine di comprendere a quale valore sia effettivamente parametrato il criterio risarcitorio in esame.

Con riguardo alla sua individuazione, si sono consolidate nella giurisprudenza tedesca alcune regole fondamentali.

In primo luogo, possono venire in considerazione solo gli utili effettivamente realizzati dall'autore della violazione nella fattispecie concreta, rimanendo irrilevanti le ipotetiche *Gewinnerzielungsmöglichkeiten* nella medesima riscontrabili, tanto nella prospettiva del danneggiante, quanto in quella del danneggiato<sup>64</sup>.

In secondo luogo, occorre che tra i profitti e l'azione antigiusuristica sussista un nesso causale, il quale, però, secondo la giurisprudenza, deve declinarsi

---

daraus resultierende Gewinnmöglichkeiten) entgangen sind»; BGH BGHZ 57, 116, 119 - Wandsteckdose II; BGH, GRUR 1993, 55, 57 - Tchibo/Rolux II e, più risalente, RG RGZ, 156, 321, 326.

<sup>63</sup> Cfr. M. LEHMANN, *Präventive Schadensersatzansprüche bei Verletzungen des geistigen und gewerblichen Eigentums*, in GRUR Int., 2004, p. 764 ss., il quale pone l'esempio dell'imitazione di un orologio di lusso: può benissimo accadere che, dato il prezzo molto elevato, la maggior parte dei consumatori non avrebbe comprato l'originale, mentre, con riguardo all'economica imitazione, si registri una domanda imponente. In questi casi, secondo l'autore, peraltro, il pregiudizio dato dalla «*Imageschädigung und Verwässerung*» del diritto esclusivo ricorre sempre. Per quanto, quindi, questa *Schadensberechnungsmethode* vada nella direzione di una totale astrazione rispetto al pregiudizio patito dal danneggiato, rimane l'idea di fondo che, poiché, di là delle questioni dogmatiche, esso opera, in concreto, sotto forma di parametro risarcitorio, sia irrinunciabile l'emersione dell'effettiva esistenza di un qualche danno, quale presupposto fondante la responsabilità. Al riguardo, è esemplificativa la citata sentenza *Objektive Schadensberechnung* (BGH GRUR 1995, 349, 352), la quale ha negato l'ammissibilità della *Gewinnherausgabe* nella fattispecie oggetto di causa, in quanto ci si era resi conto che, paradossalmente, la violazione concorrenziale dell'autore della violazione (un venditore di occhiali) non aveva arrecato danno alcuno al concorrente, ma, addirittura, questi aveva ottenuto un vantaggio dato dalla pubblicità. Così anche G. WAGNER, *Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht – Anmaßung oder legitime Aufgabe?*, in AcP, 2006, p. 375. Occorre segnalare, tuttavia, che si registra un sempre più diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui già la sola circostanza della violazione di un diritto di proprietà intellettuale costituisce un danno a sé e, pertanto, legittima il danneggiato a chiederne il risarcimento secondo i criteri astratti: cfr. BGH GRUR 2009, 515, 517 - *Motorradreiniger*; BGH GRUR 2010, 239, 240 - *BTK*.

<sup>64</sup> Cfr. K. GRABINSKI, C. ZÜLCH, Sub § 139 PatG, cit., p. 1767; S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 206. Proprio sulla base della natura oggettiva del risarcimento, allora, l'autore della violazione non può impostare efficacemente la sua difesa sul presupposto che il medesimo guadagno non avrebbe mai potuto essere realizzato dal danneggiato, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non fosse nelle condizioni (o nella disposizione d'animo) di trarre un qualche vantaggio: v. BGH BGHZ 60, 168, 173.



diversamente dal modello tradizionale (nel campo della responsabilità civile) della causalità adeguata<sup>65</sup>.

Tale nesso individua gli utili rilevanti ai fini del calcolo del risarcimento del danno nella misura in cui essi “poggino” (*berühren*) sull’illecito sfruttamento dell’altrui opera dell’ingegno (*Gewinnaufteilung*)<sup>66</sup>.

Come è stato osservato, poi, se la regola generale è quella della riconducibilità immediata (*unmittelbar*) del profitto all’azione antigiusuristica, in talune ipotesi possono assumere rilievo anche i guadagni ricavati indirettamente dalla medesima, ferma rimanendo, però, la necessità di accertare che, con alto grado di probabilità, l’utile conseguito dall’autore della violazione derivi dall’illecito sfruttamento del diritto altrui<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> F. HACKER, Sub § 14 MarkenG, cit., p. 1155; BGH GRUR 2012, 1226, Rn. 20 – *Flaschenträger*: «In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig – zumindest mit praktisch vertretbarem Aufwand – nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen. Der erforderliche ursächliche Zusammenhang zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn ist daher nicht im Sinne adäquater Kausalität zu verstehen. Vielmehr ist wertend zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf mit dem verletzten Schutzrecht zusammenhängenden Eigenschaften des veräußerten Gegenstands oder anderen Faktoren beruht»; BGH GRUR 2009, 856 *Tripp-Trapp-Stuhl*; BGH GRUR 2007, 431, 434 – *Steckverbindergehäuse*, secondo cui «Dies ist – wie zu Recht bemerkt worden ist – nicht im Sinne einer adäquaten Kausalität, sondern – vergleichbar mit der Bemessung der Mitverschuldensanteile im Rahmen des § 254 BGB – wertend zu verstehen». In dottrina, si riconosce, infatti, un’analogia tra la valutazione eziologica e in commento e quella che caratterizza il calcolo del risarcimento dovuto al danneggiato, in ipotesi di suo concorso colposo: cfr. KÖHLER, Sub § 9, in ID, J. BORNKAMM, J. FEDDERSEN, in *Beck’schen Kurz-Kommentare*, cit., Rn. 1.45.

<sup>66</sup> Si tratta di un principio universalmente riconosciuto nel campo della lesione degli *Immaterialgüterrechte*: v. T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 259 ss.; K. GRABINSKI, C. ZÜLCH, Sub § 139 PatG, cit., p. 1767 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché, *ex plurimis*, BGH, BGHZ, 34, 320, 323 – *Vitalsulfal*; BGH, GRUR 1962, 509, 512 – *Dia-Rähmchen II*; BGH, NJW-RR 2006, 834, 835 – *Noblesse*. Secondo R. KRÄBER, *Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht*, GRUR Int., 1980, p. 264, l’utile restituendo andrebbe quantificato alla luce di un calcolo finalizzato a trovare il “*Mittelweg*” tra il profitto concretamente ricavato dall’autore della violazione e la differenza tra questo e il valore ipotetico del medesimo, in assenza della violazione. Sul punto v. anche P. MEIER-BECK, *Herausgabe des Verletzergewinns – Strafschadensersatzrecht nach deutschem Recht?*, in GRUR, 2005, p. 618 ss., il quale rileva come la giurisprudenza ragioni in termini più semplici, basandosi sulla valutazione equitativa ex § 287 ZPO.

<sup>67</sup> Cfr. BGH, GRUR 1962, p. 509 – *Dia-Rähmchen II*: «Dienen die unter Patentverletzung hergestellten Gegenstände dem Verletzer als Werbeartikel für andere von ihm als Hauptartikel hergestellte Gegenstände, so kann der Verletzte unter dem Gesichtspunkt der Herausgabe des Verletzergewinns auch auf die mit dem Hauptartikel erzielten Gewinne greifen, soweit sie auf die Werbewirkung gerade der mit der Patentverletzung zusammenhängenden technischen Eigenschaften des Werbeartikels zurückzuführen sind». Cfr. anche H. GRABINSKI, *Gewinnherausgabe nach Patentverletzung. Zur gerichtlichen Praxis acht Jahre nach dem „Gemeinkostenanteil“- Urteil des BGH*, in GRUR, 2009, p. 261, il quale osserva che possono venire a rilievo anche gli utili ricavati dalla commercializzazione di prodotti secondari (cc.dd. *Peripheriegeräten*), pur non illeciti, quando essa sia associata alla vendita dei beni lesivi dell’altrui diritto e si accerti che, in assenza di questi, tale vendita sarebbe stata infruttuosa. Lo stesso accade nel caso in cui

Naturalmente, è centrale il profilo dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di questo nesso: secondo le regole generali, la prova della misura in cui il profitto derivi dalla violazione spetta al danneggiato<sup>68</sup>, il quale, tuttavia, può giovare di presunzioni, nonché dell'ausilio della valutazione equitativa del giudice.

L'operatività del principio della *Gewinnaufteilung*, per il vero, risulta ora significativamente ristretta, a seguito della pronuncia del BGH *Gemeinkostenanteil*<sup>69</sup>. In questa sentenza, relativa ad un caso di violazione di un modello di utilità, la Corte ha precisato che il danneggiante non può allegare che parte del profitto derivi anche dallo sfruttamento lecito di risorse proprie (*Vertriebsleistungen*) o di terzi e chiederne, pertanto, la detrazione dal *quantum restituendi*. Nell'interpretazione del BGH, infatti, l'utile andrebbe di norma restituito «*in voller Höhe*», mentre il principio secondo cui *der Verletztergewinn nur insoweit herauszugeben ist, als er auf der Rechtsverletzung beruht* imporrebbe semplicemente di ponderare quegli elementi del prodotto illecito commercializzato, dai quali si possa evincere che una parte del profitto ottenuto sia effettivamente da imputarsi ad una componente economica diversa dalla lesione del diritto protetto. Da questo punto di vista, secondo il BGH, nell'ipotesi in cui sia lesa l'esclusività di un modello di utilità, non rileva come diminuyente la circostanza che la vendita del prodotto contraffatto sia stata agevolata da una rete più sviluppata di relazioni commerciali, oppure da un grado di *Know-how* più elevato rispetto al concorrente: diversamente, potrà tenersi in considerazione che tale prodotto illecito presenti delle qualità intrinseche proprie, tali da aver determinato nell'acquirente la scelta dell'acquisto del medesimo indipendentemente dallo sfruttamento dell'opera dell'ingegno violata<sup>70</sup>.

Ad una analisi più approfondita dei precedenti tedeschi, in realtà, si evincono molteplici esempi di circostanze di cui il giudice deve tenere conto nella determinazione dell'utile da retrovertere<sup>71</sup>, tanto che trova conferma, nella

---

risultati che un prodotto, di per sé lecito, non sarebbe stato venduto con successo senza la contestuale applicazione di un determinato procedimento brevettato, quando tale diritto sia stato violato.

<sup>68</sup> Cfr. S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 207, la quale rileva che, in talune fattispecie, possono risultare decisivi fattori ulteriori, quali, ad esempio, la popolarità del marchio dell'autore della violazione, le peculiari strategie di vendita nonché le relazioni commerciali del medesimo, sicché ad una siffatta allegazione di quest'ultimo soggetto, la controprova del danneggiato che voglia dimostrare la decisività dell'azione anti-giuridica nella produzione di quell'utile risulterà oltremodo complessa.

<sup>69</sup> BGH, Urteil vom 2. 11. 2000 - I ZR 246/98 - *Gemeinkostenanteil*, u.a. GRUR, 2001, 329. Cfr. A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 333 ss.

<sup>70</sup> Critico, in dottrina, P. MEIER-BECK, *Herausgabe des Verletztergewinns*, cit., p. 619, secondo il quale l'utile conseguito dalla commercializzazione di un bene prodotto mediante la lesione di un diritto immateriale altrui è influenzato anche da fattori diversi dalle qualità intrinseche al medesimo, basti pensare all'incidenza del differente marchio nella determinazione del prezzo di vendita di due prodotti qualitativamente identici.

<sup>71</sup> Cfr., a titolo di esempio, la sentenza dell'*Oberlandesgericht* di Francoforte, GRUR-RR, 2003, p. 274, richiamata da T.M. MÜLLER, A. PLAIA, *Il risarcimento del danno per violazione della proprietà intellettuale nel diritto tedesco*, in *Europa e dir. priv.*, 2009, p. 478, la quale, in un'ipotesi di imitazione di un noto marchio, ha ridotto, in secondo grado,

stessa giurisprudenza successiva del BGH, l'idea dell'eccezionalità della restituzione integrale del profitto<sup>72</sup>.

In buona sostanza, se è vero che, in seguito alla pronuncia *Gemeinkostenanteil*<sup>73</sup>, risulta ben difficile per il danneggiante ottenere la decurtazione di una parte del profitto da restituire, perché corrispondente a proprie *Aufwendungen*, la quantificazione dell'utile rimane, per sé, il risultato di una stima (*Schätzung*), ispirata ai canoni della valutazione equitativa (§287 ZPO) e a massime di esperienza relative al particolare settore merceologico e all'opera dell'ingegno violata<sup>74</sup>.

#### **4. (Segue). Il passaggio dalla *Vollkostenrechnungs-* alla *Teilkostenrechnungstheorie*.**

In tema di quantificazione dell'utile rilevante, il passaggio più innovativo della citata pronuncia *Gemeinkostenanteil* riguarda la questione della detraibilità, dalla somma oggetto di restituzione, dei costi sostenuti dall'autore della violazione nel processo produttivo degli utili.

Anche in relazione a questo punto, il principio fondamentale è quello della riconducibilità causale delle spese all'illecito: possono essere prese in considerazione solamente quelle voci passive che siano state determinate dalla produzione o dalla commercializzazione dei prodotti lesivi di un altrui diritto di proprietà intellettuale.

Sulla base di questo principio, la prevalente giurisprudenza<sup>75</sup> abbracciava la teoria della *Vollkostenrechnung*, considerando deducibili non solo i costi riferibili specificamente alle prestazioni aziendali relative ai prodotti illeciti (cc.dd. costi singoli), ma anche una quota proporzionale dei costi generali dell'impresa, ossia di quelli non strettamente riconducibili ad una determinata attività produttiva (cc.dd. costi comuni).

Il cuore del problema, come è evidente, risiede nella detraibilità dei costi comuni, poiché in relazione a questi, che per definizione ineriscono alla

---

la quota degli utili spettanti al danneggiato alla misura del 20% del totale, rivelando come i prodotti in questione fossero di alta qualità, riflessa anche nel prezzo di vendita, e che il segno distintivo non era stato pedissequamente imitato dal danneggiante.

<sup>72</sup> Cfr., in particolare, BGH, NJW-RR 2006, 834 – *Noblesse*.

<sup>73</sup> BGH decisione del 2 novembre 2000 - I ZR 246/98, *ex aliis*, in GRUR 2001, p. 329.

<sup>74</sup> H. GRABINSKI, *Gewinnherausgabe nach Patentverletzung*, cit., p. 263. Ciò limita, nell'interesse dell'autore della violazione, il contenuto delle informazioni che devono essere condivise con il danneggiato sulla base del suo *Auskunftsanspruch*. Secondo questa pronuncia, un dettagliato resoconto degli utili ricavati dall'autore della violazione è necessario nella sola ipotesi in cui si pretenda la restituzione per intero del profitto ricavato grazie all'azione illecita. Ciò è possibile solamente quando profitto sia da ricondurre interamente, da un punto di vista causale, alla violazione del diritto immateriale: tuttavia, secondo il BGH, sulla base di una massima di esperienza, ciò deve essere negato con riferimento allo *Kennzeichenrecht*. Ne deriva che, in questi casi, è sufficiente una quantificazione per stima.

<sup>75</sup> Tra le altre, v. BGH, GRUR 1962, 509, 511 – *Dia-Rähmchen II*; OLG Köln, GRUR 1983, 752, 753

complessità della dimensione aziendale, non è possibile riscontrare un nesso causale univoco con l'attività illecita. In sostanza, anche nell'ipotesi in cui un'impresa non avesse compiuto alcun illecito, questi avrebbero dovuto essere comunque versati in eguale misura. Quantomeno nel breve periodo, peraltro, queste voci passive sono tendenzialmente fisse, poiché non dipendono dalla intensità produttiva del momento (*Beschäftigungsgrad*).

Secondo autorevole dottrina<sup>76</sup>, infatti, la scomposizione dei costi comuni e la loro fittizia attribuzione, in quota proporzionale, a ciascun settore produttivo dell'impresa è un'operazione connotata da un elevato tasso di arbitrarietà e non terrebbe conto della realtà economica<sup>77</sup>.

Il BGH, nella pronuncia *Gemeinkostenanteil*, di fronte a queste critiche, unitamente alla circostanza che l'impostazione dominante, nella prassi, aveva determinato il disuso del criterio della *Gewinnherausgabe*, risultando gli utili netti sistematicamente esigui e comunque di ammontare inferiore a quanto il danneggiato avrebbe potuto ottenere in forza degli altri parametri risarcitori<sup>78</sup>, ha mutato radicalmente il proprio orientamento, adottando l'opposta teoria della *Teilkostenrechnung*<sup>79</sup>.

Secondo questa ricostruzione, possono essere detratti i soli costi variabili, con l'esclusione quindi dei costi fissi, per due ordini di motivi, tra di loro correlati.

Anzitutto, accogliendo l'insegnamento di Lehmann, la Corte rileva che, pur astrattamente corretta, l'operazione di ascrivere, al singolo prodotto creato o commercializzato, una parte dei costi fissi dell'impresa è, di norma, in concreto impossibile.

La ragione può rinvenirsi nella natura del costo comune, il quale è riferibile, come si è detto, al mantenimento generale dell'azienda e non ad un concreto settore produttivo della medesima.

In secondo luogo, e di conseguenza, permettendo all'autore della violazione di detrarre una quota ideale di questa tipologia di uscite, si consentirebbe al medesimo soggetto di trattenere una parte dell'utile netto *sub specie* di risparmio di spesa. Il guadagno, più nello specifico, consisterebbe nell'ottenimento, grazie all'attività illecita, di una parziale copertura di quanto necessario per il mantenimento complessivo della struttura aziendale (*Deckungsbeitrag*).

Alla luce di queste argomentazioni, si può intuire come il passaggio dalla *Vollkostenrechnung* alla *Teilkostenrechnung* non sia il frutto di un mutamento della prospettiva di fondo, la quale rimane sempre ancorata al principio di causalità, ma segua un ragionamento di necessità. In altre parole, ri-

---

<sup>76</sup> M. LEHMANN, *Juristisch-ökonomische Kriterien zur Berechnung des Verletzergewinns bzw. des entgangenen Gewinns*, in BB 1988, p. 1683 ss.

<sup>77</sup> La decisione imprenditoriale di intraprendere un'attività illecita non determinerebbe necessariamente l'aumento dei costi fissi dell'impresa e, tantomeno, sarebbe riscontrabile un nesso di proporzionalità tra questo eventuale aumento e l'incremento produttivo. Sul punto, v. T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 251.

<sup>78</sup> Lo rileva, ad esempio, T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 255.

<sup>79</sup> Si segnala che tale teoria è seguita anche dall'*Obergerichtshof* austriaco: cfr. Oberster Gerichtshof, Entscheidung von 20.1.2014.

spetto ad una scelta logicamente più coerente con tale principio, che imporrebbe la detrazione di tutti i costi eziologicamente ricollegati ai prodotti illeciti, si impone una soluzione obbligata, registrandosi l'impossibilità di dedurre una quota dei medesimi senza creare un ingiustificato arricchimento in capo all'autore della violazione. La ragione di tale impossibilità risiede, come detto, nell'assenza, anche *pro quota*, di un nesso eziologico univoco tra i costi comuni ed il singolo prodotto.

Da questo angolo prospettico, si comprende come il BGH non cada in contraddizione quando ammette, nella stessa pronuncia, che tali costi possano essere, in alcune ipotesi eccezionali, detratti: si tratta di quei casi in cui, questi, pur essendo generalmente qualificati come comuni, per la singolare articolazione della fattispecie concreta, possono essere imputati esclusivamente all'attività produttiva incriminata<sup>80</sup>. È necessario, tuttavia, che si dimostri la *unmittelbare Zurechenbarkeit* della spesa all'illecito.

Nella pratica, la corte risolve la questione articolando, sul piano probatorio, una sorta di presunzione relativa sui *Gemeinkosten*: si presume l'assenza di un nesso eziologico tra questi e la lesione di un bene immateriale altrui e, quindi, che i medesimi si sarebbero comunque registrati in assenza dell'illecito (cc.dd. "*Sowieso*"-Kosten). All'autore della violazione, tuttavia, è data la possibilità di fornire la prova contraria, dimostrando che, nel caso di specie, tale nesso sussistesse, essendo queste spese direttamente riconducibili alla violazione<sup>81</sup>. L'onere di allegazione e di prova è, pertanto, spostato sul convenuto, in relazione alla misura di quanto può essere detratto dall'integrale restituzione dell'utile ricavato grazie all'illecito<sup>82</sup>.

Adottando questo schema, il BGH ha mantenuto fede al principio generale di causalità che, permeando la quantificazione del danno risarcibile, deve governare anche il parametro della *Gewinnherausgabe*, ma incidendo in modo significativo sugli oneri probatori, ha reso questo criterio molto più appetibile per il danneggiato che in passato<sup>83</sup>.

---

<sup>80</sup> Il riferimento è, anzitutto, ai cc.dd. *unechte Gemeinkosten*: si pensi, ad esempio, al canone di affitto pagato dall'impresa autrice della violazione per un capannone destinato esclusivamente alla produzione illecita. Sul punto si veda anche *infra*, par. 5.

<sup>81</sup> Non è sufficiente, da parte dell'autore della violazione, dimostrare un nesso qualsiasi tra la violazione e i costi comuni di cui egli domanda la detrazione: è necessario che egli provi che tali costi sono direttamente ed esclusivamente imputabili all'autore della violazione, costituendo quello della *unmittelbare Zurechenbarkeit* un *Wertungskriterium*, idoneo a restringere l'area della causalità rilevante: cfr. M. HAEDICKE, *Die Gewinnhaftung des Patentverletzers*, in GRUR 2005, p. 533.

<sup>82</sup> M. HAEDICKE, *Die Gewinnhaftung*, cit., p. 529, 534; H. GRABINSKI, *Gewinnherausgabe nach Patentverletzung*, cit., p. 262-263.

<sup>83</sup> Osserva T. HELMS, *Ibidem*, che nel caso concreto oggetto della decisione *Gemeinkostenanteil*, il BGH, in forza di questo criterio risarcitorio, condannò l'autore della violazione al pagamento di una somma quattro volte superiore alla quantificazione del danno sulla base del criterio della *Lizenzanalogie*, sino ad allora di applicazione nettamente prevalente.

## 5. (Segue). La diffusione del criterio della *Gewinnherausgabe*, alla luce dei legami tra il riparto probatorio disegnato dal BGH e l'*Auskunftsanspruch*.

Per comprendere la ragione del sostanziale disuso<sup>84</sup>, in passato, del criterio della restituzione degli utili, nonché della sua riscoperta, in seguito alla pronuncia *Gemeinkostenanteil*, occorre coordinare il discorso relativo al profilo probatorio, sin qui articolato, con il diritto di informazione riconosciuto al soggetto leso (*Auskunftsanspruch*).

Si deve premettere che in un sistema in cui la determinazione del pregiudizio è intrinsecamente incerta, la congruità del risarcimento si realizza necessariamente attraverso una scelta consapevole del danneggiato, in merito al criterio da seguire per la quantificazione del danno. Una tale decisione, tuttavia, richiede la preventiva conoscenza e l'analisi di una vasta quantità di dati, quali l'ampiezza dell'azione lesiva e l'ammontare delle entrate e delle uscite, ad essa eziologicamente connesse, registrate dall'autore della violazione. Solamente nella misura in cui la conoscenza del danneggiato sia completa, egli potrà fare valere pienamente il suo diritto al risarcimento del danno<sup>85</sup>: solo preventivando l'ammontare della liquidazione del pregiudizio secondo ciascun criterio, in altre parole, il titolare del diritto leso può esercitare compiutamente il suo *Wahlrecht*.

Dal canto suo, secondo l'impostazione tradizionale, l'autore della violazione è tenuto a esternare al soggetto leso queste informazioni, in ragione del suo dovere di comportarsi secondo buona fede (§ 242 BGB)<sup>86</sup>. Nella prassi, tuttavia, l'adempimento di questo dovere di condotta si è rivelato insoddisfacente per il danneggiato sotto diversi profili.

Anzitutto, l'autore della violazione sovente comunicava solo delle stime approssimative degli utili conseguiti in virtù dell'azione illecita, dichiarando di non disporre più della documentazione necessaria a dettagliare le voci economiche rilevanti<sup>87</sup>.

Di fronte al dubbio dell'incompletezza o della non veridicità di tali stime, inoltre, il BGH ha tradizionalmente riconosciuto in capo all'attore unicamente il diritto di domandare il giuramento del convenuto, ai sensi del § 259

---

<sup>84</sup> Osserva, tra gli altri, A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 316, che, fino alla fine del ventesimo secolo, circa il 95% delle decisioni relative al risarcimento del danno, questa pretesa veniva liquidata alla luce del criterio della *Lizenzanalogie*, sul quale v. *infra*, par. B.8.

<sup>85</sup> Così S. ROJAHN, *Praktische Probleme bei der Abwicklung der Rechtsfolgen einer Patentverletzung*, in GRUR, 2005, p. 623.

<sup>86</sup> Tra le altre, cfr. la pronuncia BGH, GRUR 1978, p. 54 – *Preisauskunft*. Anche prima dell'attuazione dell'art. 8 dir. 2004/48/CE, c.d. *Enforcement* (v. *infra*), per il vero, erano riconosciute, nelle *Sondergesetze* relative alla proprietà intellettuale, specifiche *Auskunftsansprüche* al titolare del diritto protetto. Il contenuto di tali pretese, tuttavia, non comprendeva, tra l'altro il prezzo praticato dall'autore della violazione: informazione essenziale per la definizione del *Verletzergegninn*.

<sup>87</sup> S. ROJAHN, *Praktische Probleme*, cit., p. 624; A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 323-324.

Abs. 2 BGB<sup>88</sup>, negando invece che sussistesse il fondamento normativo di una sua pretesa alla verifica del rendimento del conto mediante il ricorso ad un revisore<sup>89</sup>.

Le esigenze sottese al riserbo dell'impresa autrice dell'illecito nel comunicare dati sensibili relativi alla produzione e distribuzione dei propri prodotti sono facilmente intuibili: la reazione ad un illecito rischierebbe di tramutarsi, in questo modo, in un'occasione per il danneggiato di ottenere un cospicuo vantaggio concorrenziale, derivante dall'acquisizione di informazioni riservate sull'attività del concorrente.

D'altra parte, il necessario rispetto di questa esigenza finiva per tradursi nella compromissione dell'interesse risarcitorio del danneggiato. In passato, quest'ultimo, consapevole della possibilità di raggiungere la prova del nesso causale tra la lesione ed il profitto dell'autore della violazione solamente nella ridotta misura in cui questo soggetto lo permettesse attraverso l'esternazione della documentazione necessaria, preferiva, di norma, domandare la liquidazione del danno secondo criteri diversi dalla *Gewinnherausgabe*.

Su questo quadro, la pronuncia *Gemeinkostenanteil* ha inciso in modo significativo, ridisegnando la ripartizione dell'onere probatorio<sup>90</sup>.

In sostanza, una volta dimostrata, da parte dell'attore, la riconducibilità causale del profitto del danneggiante alla lesione del diritto immateriale, questo, come stimato, spetta tendenzialmente per l'intero al danneggiato che voglia valersi di questo criterio risarcitorio. Il responsabile interessato, dal canto suo, può dimostrare l'esistenza di passività ricollegabili univocamente all'azione illecita e, quindi, di costi unitari o variabili, sicuramente detraibili, e di costi comuni, deducibili nella stretta misura in cui riesca a provarne la relazione causale esclusiva con l'illecito.

Similmente, egli potrà dimostrare che solo una parte del profitto stimato è eziologicamente riconducibile allo sfruttamento abusivo di un diritto immateriale altrui, allegando e dimostrando che il medesimo è il risultato di una pluralità di altri fattori economicamente rilevanti.

A tale fine, tuttavia, sarà di norma necessaria la produzione della documentazione contabile attestante con precisione le *Aufwendungen* di cui l'autore della violazione domanda il computo e, conseguentemente, la detrazione.

Ricostruendo in questi termini il riparto dell'onere della prova, l'autore della violazione viene sostanzialmente messo di fronte ad una scelta: mitigare il *quantum* dovuto, anche al costo di rivelare informazioni potenzialmente

---

<sup>88</sup> In dottrina, vi è accordo nel ritenere questo strumento a tutela del danneggiato, rispetto alla veridicità di quanto oggetto di giuramento, una *stumpfe Waffe*: così, pittorescamente, U. PROSS, *Verleztzergewinn und Gemeinkosten*, in *Festschrift für W. Tilmann*, Köln, 2003, p. 881, il quale rileva che la stessa rilevanza penale di un eventuale falso è nella pratica ridotta, stante lo scarso interesse dei *Strafverfolgungsbehörden* a perseguire un "*Randerscheinung*" di un conflitto civilistico.

<sup>89</sup> BGH, GRUR 1984, p. 728 – *Dampffriesierstab* II, secondo cui, peraltro, nel caso di lesione dei diritti immateriali, dal fondamento della buona fede non è possibile dedurre l'applicabilità del complesso normativo di cui ai §§ 259 ss. BGB.

<sup>90</sup> S. ROJAHN, *Praktische Probleme*, cit., p. 624.

sensibili, relative alla propria attività di impresa, oppure restituire l'intero profitto risultante dalla stima, prediligendo mantenere tali informazioni riservate.

L'impatto dei principi della sentenza *Gemeinkostenanteil* sulla prassi giurisprudenziale successiva è già stato efficacemente documentato da una recente dottrina<sup>91</sup>, la quale ha evidenziato che, grazie a questa nuova interpretazione del criterio liquidatorio, il danneggiato può ottenere, a titolo di risarcimento, somme ben più elevate del canone di licenza ipotetico.

Si deve osservare, infine, che la direttiva c.d. *Enforcement* ha significativamente ampliato il diritto di informazione del titolare del diritto protetto, garantendo, così, una più ampia consapevolezza nella scelta del criterio risarcitorio<sup>92</sup>.

## 6. (Segue). Critiche alla giurisprudenza *Gemeinkostenanteil*.

La sentenza esaminata, pur avendo inaugurato un solido *revirement* giurisprudenziale, non è andata esente da critiche e perplessità in dottrina.

Anzitutto, ci si è presto domandati se i concetti dettati dalla medesima, con riferimento al modello di utilità, fossero estensibili alle altre opere dell'ingegno<sup>93</sup>.

In particolare, i maggiori dubbi hanno coinvolto il marchio, poiché esso configura, come noto, un diritto immateriale del tutto particolare. Questo, infatti, a differenza degli altri, non si estrinseca in un prodotto materiale (*Verkörperung*), ma, semplicemente, costituisce un segno distintivo, operando, in sostanza, come un qualsiasi altro strumento di *marketing*. Sulla base di questo ragionamento, in dottrina<sup>94</sup>, si è obiettato che la presunzione di riferibilità eziologica dell'intero profitto alla vicenda lesiva di un marchio, non terrebbe conto delle peculiarità di questo bene immateriale, dalle quali deriverebbe, piuttosto, la necessità strutturale di ponderare altri fattori (*in*

---

<sup>91</sup> A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 342 ss. Sul significato "deterrente" della svolta giurisprudenziale, v. anche ivi, p. 390 ss.

<sup>92</sup> Si veda, in particolare, l'art. 8 dir., attuato nelle rispettive *Sondergesetze* tedesche, sul quale appare utile il riferimento a J. SCHNEIDER, *Die EU-Enforcementrichtlinie 2004/48/EG und deren Umsetzung in das deutsche Markenrecht*, Hamburg, 2009, p. 147 ss. Si osservi, in particolare, che, in ossequio alla norma europea, si è specificato che il titolare del diritto protetto può venire a conoscenza della quantità del materiale lesivo, nonché del prezzo praticato dall'autore della violazione. Cfr., a titolo esemplificativo, in materia di marchio, K.-H. FEZER, Sub § 19 MarkenG, in ID., *Beck'schen Kurz-Kommentare*, Bd. 13b, *Markenrecht*, München, Aufl. 4, 2009, Rn. 55 e, in materia di diritto d'autore, T. DREIER, Sub § 101 UrhG, in T. DREIER, G. SCHULZE, L. SPECHT, *Kommentar zum Urheberrechtsgesetz*, cit., Rn. 2.

<sup>93</sup> Cfr. U. PROSS, *Verletztergewinn*, cit., p. 893. Sulla questione, v. anche A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 323 s.

<sup>94</sup> F. HACKER, Sub § 14 MarkenG, cit., p. 1156.



*primis*, le qualità intrinseche del prodotto) concorrenti nella creazione dell'utile dell'impresa<sup>95</sup>.

Sembra possibile superare questa obiezione, con l'ausilio di due osservazioni.

Anzitutto, da un lato, la quantificazione della misura di partenza dell'utile da retrovertere, come si è detto, rimane il frutto di una stima equitativa, nella quale il giudice deve tenere necessariamente conto delle regole di esperienza del mercato: ne deriva che se il marchio è apposto a prodotti che possiedono qualità sufficienti, tali, cioè che avrebbero permesso una loro fruttuosa commercializzazione anche in assenza dell'illecito, l'utile non dovrà essere restituito per l'intero. Dall'altro lato, e di conseguenza, risulterà più semplice, per l'autore della violazione, fornire la controprova del concorso causale, nella determinazione del profitto ottenuto, di altri fattori rilevanti, domandando, la deduzione della parte di guadagno ad essi riferibile<sup>96</sup>.

In buona sostanza, non vi è ragione per non ritenere estensibile anche alla lesione del marchio l'apparato di regole probatorie elaborato dalla pronuncia *Gemeinkostenanteil*. La natura peculiare di questo bene immateriale, tuttavia, giustifica alcuni adattamenti, i quali risultano, peraltro, diretta espressione del principio di fondo che governa la quantificazione del *quantum debendi*, ossia il principio di causalità.

Appurata la generale *vis expansiva* della giurisprudenza esaminata a tutte le categorie di diritti di proprietà intellettuale, si deve ora osservare che anche i contenuti e i metodi della medesima sono stati oggetto di un vivace dibattito in dottrina.

Un primo punto critico riguarda la classificazione dei costi operata dal BGH.

Tacendo il profilo della confusione terminologica tra i costi comuni e i costi fissi – adoperati come sinonimi, pur non designando categorie sovrapponibi-

---

<sup>95</sup> In altre parole, mentre dalla violazione di un brevetto o di un *copyright* altrui, discende *tout court* l'illiceità del prodotto commercializzato, poiché la sua stessa produzione è lesiva delle prerogative del titolare, nel caso del marchio, il prodotto è creato lecitamente, di per sé, sicché, ad eccezione dell'ipotesi in cui la merce, data la sua scarsa qualità, in assenza di quel segno distintivo, sarebbe rimasta invenduta, la contraffazione o l'imitazione del segno distintivo ha un effetto solo coadiuvante, ma non determinante rispetto al numero delle vendite registrato dall'autore della violazione. Sul punto, si registra anche l'opinione di O. TEPLITZKY, *Wettbewerbsrechtliche Ansprüche*, München, 1997, Rn. 33, il quale distingue le ipotesi di lesione dei brevetti e dei modelli di utilità, da un lato, e dei segni di riconoscimento (come il marchio) dall'altro, riconoscendo che, in questo secondo caso, solo altri *Schutzrechte* potessero essere presi in considerazione per diminuire il *quantum dovuto*.

<sup>96</sup> Cfr. la sentenza BGH, NJW-RR 2006, 834, 835 – *Noblesse*, concernente proprio un'ipotesi di lesione del marchio. In tale pronuncia, che ha sostanzialmente esteso la giurisprudenza *Gemeinkostenanteil* alla violazione di questo diritto esclusivo, il BGH alleggerisce la posizione del danneggiante rispetto all'obbligo di *disclosure* di informazioni rilevanti, affermando che «*Der Umstand, dass nicht der gesamte mit dem Absatz der widerrechtlich gekennzeichneten Ware erzielte Gewinn herausverlangt werden kann, hat Auswirkungen auch auf den Umfang des Auskunftsanspruchs*».

li<sup>97</sup> –, si è osservato, in dottrina<sup>98</sup>, che i giudici di legittimità hanno seguito una tipizzazione operata dalla scienza aziendalistica. In questa disciplina, tuttavia, la distinzione tra costi fissi e variabili, comuni e unitari, ha la precipua finalità manageriale di monitorare le uscite dell'impresa, al fine di controllarle e di elaborare strategie per ridurle. In sostanza, questa suddivisione è stata immaginata allo scopo preciso di coadiuvare l'imprenditore nel prendere delle decisioni operative; non è stata pensata, invece per una *Gewinnaufteilung*<sup>99</sup>.

Sulla base di questo ragionamento, una voce dottrinale<sup>100</sup> ha proposto di abbandonare il riferimento ad una rigida categorizzazione e di valorizzare, ad un tempo, un triplice criterio per la selezione dei costi rilevanti. Andrebbero detratte, in particolare, le spese che, in assenza dell'illecito, non si sarebbero realizzate, quelle che si sarebbero verificate in misura minore (per la parte eccedente), nonché quelle che avrebbero trovato copertura alternativa rispetto alla produzione illecita<sup>101</sup>.

Di analoga matrice, inoltre, è l'ulteriore osservazione critica avanzata, da altra dottrina<sup>102</sup>, con riguardo all'inesaustività della classificazione pretoria dei costi, alla quale non potrebbero essere ricondotte tutte le fattispecie di spesa. Il problema non riguarda tanto i cc.dd. *unechte Gemeinkosten*<sup>103</sup>, quanto quelle uscite che possono essere imputate solo parzialmente all'attività illecita<sup>104</sup>, rispetto alle quali la giurisprudenza, di fronte al difetto di tipizzazione, ha deciso nel senso della loro indeducibilità<sup>105</sup>.

---

<sup>97</sup> Il rilievo è comune nei commenti alla sentenza *Gemeinkostenanteil*. Si deve supporre che il BGH abbia inteso riferirsi alla categoria dei costi comuni, i quali possono essere, tecnicamente, fissi o variabili. Diversamente, i costi fissi possono essere ricondotti unicamente alla categoria dei costi comuni. Sul concetto di costi comuni e sulle sue principali articolazioni pratiche, cfr. U. PROSS, *Verletztzergewinn*, cit., p. 882 ss.

<sup>98</sup> P. MEIER-BECK, *Herausgabe des Verletztzergewinns*, cit., p. 620.

<sup>99</sup> La scienza aziendalistica, infatti, conosce più metodi di imputazione dei costi e, a seconda di quello prescelto, i risultati possono variare. Cfr., ancora, P. MEIER-BECK, *Herausgabe des Verletztzergewinns*, cit., p. 621, il quale, riporta il pensiero di A.G. COENENBERG, *Kostenrechnung und Kostenanalyse*, Stuttgart, 2012, p. 35: «Grenzinformationen können nicht losgelöst von ihrem Kontext werden. Sie werden unter einengenden Voraussetzungen bzw. für ihre bestimmte Entscheidungssituation erhoben und besitzen auch nur für diese Gültigkeit». Si veda anche T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 252 ss., il quale preferisce distinguere tra *Verletzungskosten* (detraibili) e *Bereitschaftskosten* (non detraibili).

<sup>100</sup> P. MEIER-BECK, *Herausgabe des Verletztzergewinns*, cit., p. 622.

<sup>101</sup> P. MEIER-BECK, *Ibidem*. Secondo, l'Autore, infatti, occorrerebbe apprezzare la regola di esperienza in base alla quale un imprenditore tende ad adeguare sempre i costi al suo apparato produttivo, sicché, nel ragionamento ipotetico, *ex post*, di eliminazione dell'attività illecita, si dovrebbe rilevare che il medesimo avrebbe, alternativamente, ridotto la capacità dell'azienda o rimpiazzato la produzione.

<sup>102</sup> K. GRABINSKI, *Gewinnherausgabe nach Patentverletzung. Zur gerichtlichen Praxis acht Jahre nach dem „Gemeinkostenanteil“-Urteil des BGH*, in GRUR 2009, p. 260, 262.

<sup>103</sup> Si veda *supra*, nota 80 e *infra* nel testo.

<sup>104</sup> Si pensi alle retribuzioni del personale che lavora per un determinato numero di ore alla produzione illecita e per il rimanente in altri settori produttivi dell'impresa.

<sup>105</sup> BGH GRUR 2007, 431, Rn. 30 ss. – *Steckverbindergehäuse*

Entrambi i rilievi esaminati condividono, a ben vedere, il fondamento: essi, infatti, muovono dalla considerazione che la aprioristica distinzione tra le varie tipologie di costi non soddisfi il principio di causalità, il quale dovrebbe esclusivamente, in ultima analisi, informare il criterio di distinzione tra voci rilevanti e irrilevanti.

Per il vero, come si è visto, la pronuncia *Gemeinkostenanteil* lascia inalterato il cardine eziologico fondamentale della ripartizione dei costi, che aveva ispirato la previgente impostazione della *Vollkostenrechnung*. All'opposta visione della *Teilkostenrechnung* si giunge indirettamente, per effetto della ricalibratura dell'onere probatorio delle parti: l'autore della violazione, infatti, è ora gravato del rischio di non riuscire a dimostrare l'esistenza di un nesso tra una determinata spesa e l'attività lesiva dell'altrui diritto.

Se questo onere può essere agevolmente soddisfatto con riferimento a quelle voci passive direttamente riferibili all'articolazione produttiva incriminata, maggiori complicazioni sorgono con riguardo ai costi che ineriscono all'intero assetto aziendale.

In sostanza, non è esclusa in assoluto la detraibilità dei *Gemeinkosten*: è semplicemente più difficile, in *rerum natura*, dimostrarne la derivazione causale dall'attività illecita. A ciò si aggiunge che il BGH ha imposto, quale parametro stringente di soddisfazione di tale onere, la necessaria prova della *unmittelbare Zurechenbarkeit*.

Tale parametro, in ultima analisi, non costituisce un superamento del principio causale, quanto, piuttosto, un restringimento delle maglie di ciò che può ritenersi, ai fini della quantificazione del *quantum debeatur*, eziologicamente rilevante. È innegabile, in ogni caso, che si tratti di una scelta di valore (*Wertentscheidung*), e non di stretta coerenza con il principio di causalità<sup>106</sup>. Cosa significhi, in concreto, *unmittelbare Zurechenbarkeit* dei costi comuni all'attività illecita, tuttavia, non è chiarito dalla pronuncia in esame. Come è stato puntualmente segnalato in dottrina<sup>107</sup>, peraltro, in un arresto di poco successivo<sup>108</sup>, il BGH ha evitato di dare un'interpretazione eccessivamente rigida alla precedente massima, con ciò volendo scongiurare l'estremo opposto di rendere, nella pratica, indeducibile questo tipo di costo.

Al fine di risolvere tale questione interpretativa, può essere d'ausilio la valutazione delle circostanze della fattispecie concreta. Nel caso deciso dalla sentenza *Gemeinkostenanteil*, ad esempio, autrice della violazione era un'impresa di dimensione paragonabile a quella del concorrente leso, sicché si poteva desumere che i costi fissi, sopportati da entrambe le parti, fossero sostanzialmente coincidenti. Per questa via, la Corte ha argomentato che il danneggiato, se avesse sfruttato il proprio diritto esclusivo in modo analogo

---

<sup>106</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 255 ss.

<sup>107</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 256: «So hat der Bundesgerichtshof (...) nun auch etwas stärker in den Vordergrund gestellt, dass die Nichtberücksichtigung von Fixkosten lediglich eine Grundlage darstelle, die immer dann durchbrochen werden müsse, wenn die in Frage stehende Kosten doch der schutzrechtsverletzenden Produktion zugerechnet werden können».

<sup>108</sup> BGH GRUR 2007, 431– *Steckverbindergehäuse*.

a quanto fatto dal danneggiante, avrebbe ricavato una copertura economica corrispondente per i propri *Bereitschaftskosten*. La conclusione della generale indetraibilità di questa categoria di costi è apparsa, pertanto, logica in una simile ipotesi. Questo ragionamento, tuttavia, non appare valido in ogni circostanza<sup>109</sup>. Si pensi, ad esempio, al caso dell'impresa di grandi dimensioni che dirotti parte della propria capacità produttiva sulla fabbricazione di un bene lesivo del brevetto registrato da un piccolo imprenditore e tale illecito sia stato perpetrato a danno di quest'ultimo solo colposamente. In questa ipotesi, – si è sottolineato<sup>110</sup> – non si può certo dire che il danneggiato riceva la parte dell'utile corrispondente ai costi comuni dell'autore della violazione non detratti, in quanto coincidenti con quelli che egli avrebbe ipoteticamente sostenuto: anzitutto, non è detto che il titolare del diritto protetto fosse effettivamente intenzionato a sfruttarlo economicamente e, in secondo luogo, in ogni caso, i costi dei soggetti coinvolti per il mantenimento dell'assetto aziendale potranno avere valori molto diversi, in funzione della differente dimensione. Inoltre, la regola dell'indetraibilità dei costi comuni potrebbe costituire una sanzione iniqua per chi abbia commesso l'illecito solo in colpa lieve.

Attenta dottrina<sup>111</sup>, tuttavia, non ha mancato di osservare che il riferimento alla situazione patrimoniale del danneggiato, così come al *Deckungsbeitrag* che egli, in concreto, avrebbe potuto ipoteticamente trarre se avesse sfruttato in modo analogo il proprio diritto immateriale, è in contraddizione con i principi consolidati, sopra esaminati, che governano la *dreifache Schadensberechnungsmethode*.

In particolare, un ragionamento di questo genere violerebbe il *Verquickungsverbot* tra i criteri risarcitori<sup>112</sup>, poiché la valutazione delle effettive possibilità di guadagno del soggetto leso attiene specificamente, come noto, alla voce di lucro cessante, quale componente del danno calcolato secondo le regole ordinarie dei §§ 249 ss. BGB (primo criterio: *konkrete Schaden*).

Ne deriva, pertanto, che, a rigore, dovrebbero essere prese in considerazione solamente le circostanze concrete oggettive<sup>113</sup> che vengano a rilievo dalla prospettiva dell'autore della violazione.

Per questa via, si è concluso che soddisfano il requisito della *unmittelbare Zurechenbarkeit* quei costi che, pur tradizionalmente qualificandosi come

---

<sup>109</sup> Rileva, puntualmente, P. MEIER-BECK, *Ibidem*: «Der Gedanke, dem Verletzer solle oder dürfe kein Deckungsbeitrag zu seinen fixen Gemeinkosten verbleiben, läuft in Wahrheit auf die Fiktion hinaus, den Verletzer so zu behandeln, als habe er für die Verletzung nur variable Kosten aufwenden müssen, wobei als Begründung die weitere Fiktion dient, dem Verletzten wären seinerseits nur zusätzliche variable Kosten entstanden, wenn er die Verletzerumsätze hätte an sich ziehen können. Beides kann im Einzelfall so sein; als Regel ist eine solche Annahme weder tatsächlich noch rechtlich tauglich».

<sup>110</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 257.

<sup>111</sup> P. MEIER-BECK, *Ibidem*.

<sup>112</sup> Si veda *supra*, par. 2.

<sup>113</sup> Quanto alla rilevanza dell'elemento soggettivo dell'autore della violazione nella quantificazione degli utili restituendi, il discorso non può che seguire le sorti dell'inquadramento dogmatico della reversione degli utili. Per tali ragioni si rinvia a quella sede l'approfondimento della questione: v., *infra*, Cap. III.

comuni, nella specie, sono stati sostenuti esclusivamente allo scopo della fabbricazione e della distribuzione illecite (*unechte Gemeinkosten*), come, ad esempio, l'affitto dei locali destinati ad ospitare tale articolazione produttiva. Il presupposto necessario rimane l'esclusiva riferibilità causale del costo all'attività illecita.

Una parziale apertura, peraltro, si è registrata con riguardo alle spese di acquisto e mantenimento di macchinari, operanti unicamente per la produzione illecita, nel periodo in cui la medesima si è realizzata. Poiché è ben possibile che tali macchinari non esauriscano la loro vita produttiva alla cessazione dell'illecito, il BGH ha ammesso la possibilità di una *anteilige Berücksichtigung* dei costi «bezogen auf die Lebensdauer» e, conseguentemente la loro detrazione in questa misura<sup>114</sup>. In questa occasione, in sostanza, i giudici di legittimità hanno operato, seppure solo “verticalmente”, un frazionamento di un costo comune dell'azienda non connesso esclusivamente all'illecito.

Tuttavia, nonostante questo timido spiraglio e la pressione dottrinale, la posizione della giurisprudenza di legittimità rimane su posizioni piuttosto rigide, sicché pare doversi escludere, che possa essere detratto, ad esempio, il costo orario del personale moltiplicato per il numero delle ore in cui questo sia stato impiegato per la produzione illecita.

Va infine segnalato che il principio di causalità, come concretamente declinato dal BGH, ha ricevuto anche critiche di segno opposto rispetto a quelle finora analizzate.

In particolare, un autore<sup>115</sup> ha osservato che il criterio della *unmittelbare Zurechenbarkeit* finirebbe per agevolare le imprese tecnologicamente più avanzate, le quali, cioè, possono fruire di sistemi di contabilizzazione più raffinati, che permettono di registrare i singoli dettagli di spesa, sino a scomputare, con certezza, la parte del costo direttamente ed esclusivamente riferibile all'attività lesiva.

Vi è poi il caso limite dell'impresa monoprodottrice (*Ein-Produkt-Unternehmen*), che si occupi esclusivamente della fabbricazione e (o) della commercializzazione del prodotto lesivo dell'altrui diritto immateriale: in questa ipotesi, poiché tutti questi costi dipendono, a ben vedere, dall'attività illecita, l'autore della violazione potrebbe domandarne l'integrale detrazione.

Sulla scorta di queste considerazioni, tale autore ha avanzato la proposta di valorizzare, per i *Gemeinkosten*, un criterio alternativo alla causalità “adeguata” dall'*Unmittelbarkeitskriterium* (criterio dell'immediata riconducibilità), ispirato ai limiti dell'*Aufwendungsersatz* del gestore di affari altrui propria<sup>116</sup>.

---

<sup>114</sup> BGH GRUR 2007, 431, Rn. 31– *Steckverbindergehäuse*

<sup>115</sup> M. HAEDICKE, *Die Gewinnhaftung*, cit., p. 533.

<sup>116</sup> Cfr. §§ 683, 670 BGB. Questi, in particolare, può domandare il pagamento di quanto versato «zum Zwecke der Ausführung des Auftrags».

In sostanza, secondo questa impostazione, andrebbero dedotti unicamente i costi (non causalmente ma) finalisticamente orientati all'attività illecita, individuati oggettivamente, sulla base di una valutazione *ex ante*<sup>117</sup>.

## 7. La rilevanza dell'elemento soggettivo. Rinvio.

A prescindere dal corretto inquadramento del criterio della *Gewinnherausgabe*, la giurisprudenza tedesca, nonostante variegata (e spesso difformi opinioni in dottrina)<sup>118</sup>, ritiene generalmente irrilevante, sotto il profilo dell'ammissibilità dell'impiego di questo criterio risarcitorio, che l'autore della violazione abbia agito con dolo o con colpa<sup>119</sup>. Relativamente a questo specifico punto, poiché la corretta qualificazione giuridica della reversione degli utili sembra costituire un *prior* rispetto alla questione della rilevanza dell'elemento soggettivo dell'agente, conviene rinviare le riflessioni alla sede in cui si cercherà di comprendere la natura di questo particolare rimedio<sup>120</sup>.

Quantomeno prima dell'attuazione della direttiva 2004/48/CE nell'ordinamento tedesco, diversamente, la circostanza che la lesione fosse caratterizzata da colpa lieve poteva fondare una riduzione giudiziale del *quantum* da risarcire (*Moderationsrecht*)<sup>121</sup>. Tale possibilità è stata eliminata, non senza critiche in dottrina, in sede di recepimento della menzionata direttiva, allorché il legislatore tedesco ha riscritto le norme relative al risarcimento del danno in tutte *Sondergesetze* in materia di proprietà intellettuale<sup>122</sup>.

## 8. La *Lizenzanalogie*.

Il secondo criterio oggettivo elaborato dalla giurisprudenza tedesca è la c.d. *Lizenzanalogie*. In base a questo parametro, il danno risarcibile viene individuato nel corrispettivo che l'autore della violazione e il soggetto leso avrebbero pattuito, se quest'ultimo avesse concesso in licenza al primo lo sfruttamento del diritto violato. In sostanza, viene sviluppato un ragionamento ipotetico, immettendo *ex post* – solo fittiziamente, perché l'azione

---

<sup>117</sup> M. HAEDICKE, *Die Gewinnhaftung*, cit., p. 533.

<sup>118</sup> V. *infra*, par. D.6. e Cap. III.

<sup>119</sup> Il BGH, infatti, ha esteso anche agli illeciti colposi questo rimedio, in considerazione della particolare *Verletzlichkeit* e *Schutzbedürftigkeit* dei beni immateriali: cfr. BGH, GRUR 2001, 329, 331 – *Gemeinkostenanteil*.

<sup>120</sup> Cfr. *infra*, cap. III.

<sup>121</sup> Cfr. § 139, Abs. 2, PatG, § 24, Abs. 2, S. 2 GebrMG, § 42 Abs. 2, S. 3, GeschmMG, § 37, Abs. II SortenG, nelle formulazioni precedenti all'entrata in vigore della *Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums*, dell'11 luglio 2008. Si noti che questa previsione normativa non era contenuta nella legge sul diritto d'autore.

<sup>122</sup> Per l'approfondimento anche di questi aspetti conviene rinviare ad altra sede. In particolare, sul punto si tornerà *infra*, par. D.6.

rimane illecita e il contratto non concluso – la condizione che avrebbe reso lecito il comportamento del danneggiante. In pratica, viene calcolato un canone periodico fittizio ed adeguato (“*angemessene und übliche Lizenzgebühr*”), esteso per tutta la durata della violazione.

Più precisamente, il riferimento è all’accordo contrattuale che parti ragionevoli (*vernünftige Vertragsparteien*) avrebbero raggiunto, essendo a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti dell’affare<sup>123</sup>.

A ben vedere, questo criterio è tagliato su misura per quelle ipotesi di illecito che consistono nello sfruttamento abusivo di un diritto immateriale altrui<sup>124</sup>. In questi casi, infatti, la voce di danno più significativa è sovente integrata dal lucro cessante, e, precisamente, dal guadagno che il danneggiato avrebbe potuto ricavare immettendo sul mercato delle licenze la propria opera dell’ingegno.

Se, a prima vista, tale criterio risarcitorio appare fedele alla prospettiva compensativa del risarcimento, sono nondimeno necessarie alcune puntualizzazioni.

Anzitutto, con riguardo all’ipotesi di sfruttamento abusivo, rimane difficile provare una corrispondenza effettiva tra il canone di licenza ipotetico e il danno realmente subito dal titolare del diritto *sub specie* di lucro cessante. Frequentemente, infatti, questo soggetto è un imprenditore che mette a profitto direttamente il proprio diritto, senza cederne lo sfruttamento a terzi. Il mancato guadagno, in questi casi, sarà integrato da altre voci, quale, ad esempio, la contrazione del fatturato conseguente ad un calo delle vendite.

È possibile, inoltre, che il titolare del diritto non avesse alcuna intenzione di concedere in licenza il proprio diritto immateriale – in generale, o anche solo con specifico riferimento all’autore della violazione – per altre ragioni, come, ad esempio, di strategia concorrenziale o financo personali. Lo scollamento tra il danno subito e la *angemessene Lizenzgebühr* è, peraltro, un’eventualità riconosciuta ed accettata dalla stessa giurisprudenza del

---

<sup>123</sup> S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 221. Con riguardo al momento temporale rilevante ai fini della valutazione ipotetica del comportamento di parti ragionevoli, si segnala un contrasto tra la giurisprudenza della Sez. X e quella della Sez. I del BGH, entrambe funzionalmente competenti, seppure specializzate in diversi diritti, a conoscere le controversie nel settore della proprietà intellettuale. Secondo il primo orientamento, informato ad una visione *ex post*, occorrerebbe fare riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione della violazione, tenendo cioè conto dell’effettivo utilizzo dell’opera dell’ingegno, nonché della durata del medesimo (v., ad esempio, BGH GRUR 1995, 578, 581 – *Steuereinrichtung II*). Alla luce del secondo orientamento, che segue un criterio *ex ante*, invece, occorrerebbe avere a riguardo il momento iniziale, ossia alla previsione delle parti al momento della conclusione fittizia del contratto (ad esempio, v. BGH, GRUR, 1993, 55, 58 – *Tchibo/Rolux II*). Sul punto, v. K. GRABINSKI, C. ZÜLCH, Sub § 139 PatG, cit., p. 1762, nonché H. DELAHAYE, *Kernprobleme der Schadensberechnungsarten bei Schutzrechtsverletzungen*, in GRUR, 1976, p. 220 ss.

<sup>124</sup> Si tratta di quelle che si sono definite ingerenze usurpative nella altrui sfera soggettiva giuridica (v., *supra*, cap. I, par. 6). Cfr. T.M. MÜLLER, A. PLAIA, *Il risarcimento del danno per violazione della proprietà intellettuale*, cit., p. 472.

BGH<sup>125</sup>, la quale è giunta ad affermare, in materia di marchi, che l'accertamento di un danno concreto non è presupposto per la liquidazione del risarcimento secondo il criterio in analisi<sup>126</sup>.

A prescindere dalla questione relativa al corretto inquadramento del criterio in esame<sup>127</sup>, è evidente, allora che il danno viene liquidato, in ogni caso, in via astratta.

Il fulcro dell'attenzione, peraltro, non è la posizione del danneggiato, ma quella del danneggiante, ossia, sostanzialmente, l'arricchimento dell'autore della violazione, conseguente all'illecito. Tale arricchimento può essere efficacemente ed oggettivamente misurato, grazie ad un confronto tra la situazione patrimoniale effettiva del medesimo, susseguente alla violazione dell'altrui diritto, e quella in cui si sarebbe trovato se egli avesse agito legittimamente<sup>128</sup>.

Esso infatti consiste propriamente nel risparmio di spesa che l'autore della violazione ha realizzato evitando di contrattare una licenza, per un legittimo sfruttamento del diritto violato, con il suo titolare<sup>129</sup>: ai fini del criterio della *Lizenzanalogie*, non ha alcuna rilevanza, pertanto, se l'illecito abbia fruttato un qualche profitto per chi l'ha commesso, né l'entità di tale profitto<sup>130</sup>.

La valutazione in analisi è del tutto scevra da un'ottica deterrente o di rimprovero: ne è prova il principio, ricorrentemente affermato in giurisprudenza, secondo cui l'autore della violazione deve essere integralmente equiparato ad un *redlicher Lizenznehmer (Gleichhandlungsgebot)*<sup>131</sup>, sicché egli non deve essere valutato in modo migliore o peggiore, ai fini del calcolo del corrispettivo ipoteticamente dovuto, rispetto ad un normale contraente av-

---

<sup>125</sup> BGH GRUR 1980, 841, 844 – *Tolbutamid*. È interessante notare che, in questa pronuncia, i giudici motivano l'ammissibilità dell'ipotesi che il canone di licenza fittizio sia superiore all'effettivo lucro cessante, alla luce delle analogie tra questo *Berechnungsart* e la *Bereicherungsanspruch* ex § 812 BGB. In merito all'inquadramento sistematico del criterio in analisi si rinvia alle Conclusioni del lavoro.

<sup>126</sup> «Die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie trägt gerade dem Umstand Rechnung, dass bei Schutzrechtsverletzungen eine konkrete Vermögenseinbuße meist nicht hinreichend dargelegt werden kann. Der Feststellung eines konkret entstandenen Schaden bedurfte es deshalb nicht»: BGH GRUR 2010, 239, 240 – *BTK*. Sul punto, v. anche *supra*, nota 64.

<sup>127</sup> A tale questione sarà dedicato, specificamente, il par. I.2. delle Conclusioni.

<sup>128</sup> K. GRABINSKI, C. ZÜLCH, Sub § 139 PatG, cit., p. 1761 ss.; BGH GRUR 1980, 841, 844 – *Tolbutamid*, secondo la quale, di conseguenza, «zur Begründung der Lizenzhöhe Umstände, die nicht den Umfang der Bereicherung, sondern nur die Schadenshöhe betreffen, nicht herangezogen werden dürfen».

<sup>129</sup> Cfr. T.M. MÜLLER, A. PLAIA, *Il risarcimento del danno per violazione della proprietà intellettuale*, cit., p. 471.

<sup>130</sup> Cfr. F. HACKER, Sub § 14 MarkenG, cit., p. 1159.

<sup>131</sup> Per tutti, F. HACKER, *Ibidem*. Secondo H. DELAHAYE, *Kernprobleme der Schadensberechnungsarten*, cit., p. 219, il principio discenderebbe direttamente dal § 249 BGB, dal quale si ricava l'idea che il danneggiato non deve essere rimesso nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse realizzato l'evento dannoso. Infatti «umgekehrt bedeutet dies für den Verletzer, daß er einen Anspruch darauf hat, nicht schlechter gestellt zu werden als ein rechtstreuer Lizenznehmer».



veduto, edotto degli elementi essenziali per la conclusione dell'affare (*übliche Lizenzgebühr*)<sup>132</sup>.

Il parametro liquidatorio in esame opera, infatti, in modo del tutto spersonalizzato, al punto da sancire la completa irrilevanza non solo della disponibilità dell'autore della violazione a concludere un contratto di licenza avente ad oggetto il bene violato<sup>133</sup>, ma anche della effettiva volontà del soggetto leso<sup>134</sup>, il quale, come si è già anticipato, potrebbe avere remore a concedere il godimento del proprio bene immateriale, tanto in assoluto, quanto con particolare riferimento alla persona dell'autore della violazione<sup>135</sup>.

In buona sostanza, il solo presupposto necessario per poter liquidare il danno secondo la stima della *Lizenzanalogie* è che la *fictio* su cui si fonda sia astrattamente praticabile. Quando il danneggiato chieda che il danno patito sia calcolato sulla base della *Lizenzanalogie*, in definitiva, accertata la lesione<sup>136</sup>, è unicamente necessario verificare, su un piano astratto, che il godi-

---

<sup>132</sup> BGH GRUR 2006, 143, 145 ss. – *Catwalk*; BGH, GRUR, 1993, 55, 58 – *Tchibo/Rolux II*; BGH GRUR 1962, 509, 513 – *Dia-Rähmchen II*; BGH GRUR 1980, 841, 844 – *Tolbutamid*. Sul punto cfr. anche M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 955, secondo cui la regola della parificazione tra autore della violazione e normale contraente di una licenza, elaborata dal BGH, sarebbe espressione del principio cardine della responsabilità civile del *Bereicherungsverbot*, in virtù del quale l'illecito non può tramutarsi in un'occasione di arricchimento per il danneggiato.

<sup>133</sup> Si tratta di una massima ricorrente in giurisprudenza, cfr., ad esempio, BGH GRUR 2006, 143, 146 – *Catwalk* e deriva, come si è condivisibilmente osservato in dottrina, dal principio del *nemo venire contra factum proprium*: S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 222; T. DREIER, L. SPECHT, Sub § 97 *UrhG*, cit., p. 1584; v. anche F. HACKER, *Ibidem*;

<sup>134</sup> Cfr. BGH GRUR, 1993, 55, 58 – *Tchibo/Rolux II*; BGH GRUR 1966, 375, 377 – *Meßmer-Tee II*; BGH GRUR 1975, 323, 325 – *Geflügelte Melodien* (in tema di diritto d'autore);

<sup>135</sup> Cfr. RG, GRUR, 1938, 838: in questa risalente pronuncia, il *Reichsgericht* ha ammesso la liquidazione del danno secondo il criterio della *Lizenzanalogie*, nonostante fosse stato accertato che l'autore della violazione fosse un acerrimo nemico del soggetto leso, cui mai costui avrebbe concesso in licenza il suo bene. Deriva da questo principio, peraltro, l'irrilevanza, ai fini del calcolo del *quantum debeatur*, delle ragioni di natura personale che avrebbero portato ad un aumento (o ad una diminuzione) del canone di licenza pattuito. Si pensi alla congettura che il titolare del diritto avrebbe, in queste circostanze, raggiunto l'accordo solo dopo aver pattuito un corrispettivo ben maggiore rispetto a quello risultante dalle dinamiche di mercato.

<sup>136</sup> Su questo punto, pare opportuna un'osservazione. Si è detto che il criterio della *Lizenzanalogie* appare particolarmente adeguato per quelle ipotesi di violazione in cui vi è uno sfruttamento abusivo dell'altrui bene immateriale, che si traduca nella produzione e commercializzazione di merce illecita. Il BGH, peraltro, in un caso di violazione di *design*, ha ritenuto sufficiente, per poter applicare il criterio in esame, che il modello lesivo sia stato offerto (pubblicizzato) in un catalogo, anche se non ancora concretamente commercializzato. Si tratta del caso deciso dalla Suprema corte tedesca, BGH GRUR 2006, 143, 145 ss. – *Catwalk*, in cui il diritto protetto era stato leso, cumulativamente, in due differenti modi: attraverso la pubblicità in un catalogo e attraverso la vendita di un determinato quantitativo di merce illecita. Quanto alla quantificazione del canone di licenza, il BGH ha così statuito (ivi, p. 146): «*Dabei wird es gegebenenfalls zu einer – auch bei Lizenzverträgen nicht unüblichen – Kombination einer Pauschallizenz*

mento del bene protetto sia giuridicamente trasmissibile o cedibile a terzi a titolo oneroso (*rechtlich möglich*)<sup>137</sup> e che ciò sia comune nella prassi commerciale (*verkehrsüblich*)<sup>138</sup>.

Appurata l'ammissibilità nel caso concreto dell'uso di questo criterio risarcitorio, il giudice deve procedere alla quantificazione del canone di licenza fittizio che risulti adeguato, in considerazione di svariati fattori<sup>139</sup>, i quali, peraltro, divergono a seconda della tipologia del bene immateriale protetto<sup>140</sup>.

---

(Einstandszahlung) – hier: für die Werbung – und einer nach der Zahl der verkauften Exemplare berechneten Stücklizenz kommen».

<sup>137</sup> Non è possibile fare ricorso alla *Lizenzanalogie*, ad esempio, quando la cessione del titolo oneroso del diritto di sfruttare economicamente il bene protetto sia vietato dall'ordinamento: OLG Hamburg, GRUR, 1984, 663 – *Video Intim*.

<sup>138</sup> Cfr. la pronuncia BGH GRUR 1966, 375, 376 – *Meßmer-Tee II*, la quale ha fugato ogni dubbio circa l'estensibilità del parametro liquidatorio in esame anche al diritto dei marchi. V. anche BGH GRUR 2006, 143, 145 – *Catwalk*, in tema di *design*, ove è riportata la massima, secondo cui «Für die Annahme der Verkehrsüblichkeit einer Überlassung genügt es daher regelmäßig, dass ein solches Recht seiner Art nach überhaupt durch die Einräumung von Nutzungsrechten genutzt werden kann und genutzt wird», nonché, in materia di diritto d'autore, BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – *Lizenzanalogie*: «Die Schadensberechnung auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebühr ist überall dort zulässig, wo die Überlassung von Ausschließlichkeitsrechten zur Benutzung durch Dritte gegen Entgelt rechtlich möglich und verkehrsüblich ist». Nonostante anche il profilo della *Verkehrsüblichkeit* costituisca un requisito, nel ragionamento giurisprudenziale, per applicare il criterio della *Lizenzanalogie* (cfr. H. SCHACK, *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, Tübingen, 2015, p. 400) esso sembra, per il vero rivestire, un ruolo secondario. Si è osservato, ad esempio, che, in tema di diritto di autore, con specifico riferimento al fenomeno della pirateria, è possibile fare ricorso al criterio della *Lizenzanalogie*, pur essendo indubbio che «keine Parteien gibt, die “verständigerweise” einen diesbezüglichen geschlossen hätten»: T. DREIER, L. SPECHT, *Ibidem*. Cfr. anche quanto si dirà, *infra*, con riguardo ai *Marktverwirrungsschaden*.

<sup>139</sup> M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 955; v. anche, per una disanima di alcuni fattori che potrebbero determinare una riduzione dell'ammontare dovuto, S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 223 ss. Cfr., infine, sul punto, T. DREIER, L. SPECHT, Sub § 97 *UrhG*, cit., p. 1584ss., secondo cui «Im Ergebnis dürfte die in einem vergleichbaren, fiktiven Lizenzvertrag vereinbarte Vergütung regelmäßig nur den Mindestersatz des vom Verletzer geschuldeten Entgelts darstellen» (ivi, p. 1584-1585).

<sup>140</sup> Di norma, quando la violazione si concreti nella produzione e commercializzazione di merce, il canone di licenza ipotetico viene forfettizzato in un tasso percentuale sul ricavo delle vendite. Più difficile è il calcolo quando sia violato un marchio, per il quale, come si è sottolineato, non si rinvergono tassi fissi: Cfr. T.M. MÜLLER, A. PLAIA, *Il risarcimento del danno per violazione della proprietà intellettuale*, cit., p. 472; F. HACKER, Sub § 14 *MarkenG*, cit., p. 1162, al quale si rinvia (ivi, p. 1160 ss.) per un esame dei principali fattori rilevanti nel calcolo equitativo del giudice, come elaborati dalla giurisprudenza. A titolo esemplificativo, pare significativo sottolineare che, mentre non può valere a ridurre il canone di licenza l'effetto positivo derivante dalla maggiore diffusione del marchio violato – diversamente da come potrebbe forse suggerire una valutazione ispirata all'operatività della *compensatio lucri cum damno* – (OLG Köln WRP 2014, 206, 210 – *Fair Play*), la circostanza che esso fosse già concesso in utilizzo a terzi può comportare una diminuzione del *quantum* dovuto, quando ciò abbia comportato una riduzione della *Kennzeichnungskraft* del segno distintivo violato (BGH GRUR 2010, 239, 241 – *BTK*). Su questi aspetti, v. anche M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 955 ss.

In definitiva, si tratta di valutazione equitativa del danno *ex* § 287 ZPO<sup>141</sup>. In ogni caso, tuttavia, rimane fermo il parametro fine della determinazione giudiziale, ossia il corrispettivo che parti accorte, a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare, avrebbero astrattamente concordato, in date circostanze.

Ciò che viene stimato equitativamente, in buona sostanza, è l'«*objektive Wert der angemäßen Benutzungsberechtigung*»<sup>142</sup>, ossia il valore di mercato del diritto di sfruttamento dell'altrui bene immateriale<sup>143</sup>. Il criterio della *Lizenzanalogie*, quindi, forfettizza il danno risarcibile parametrandolo a questo dato astratto, nel cui calcolo le circostanze concrete in tanto hanno rilievo, in quanto servano ad individuare il valore oggettivo di riferimento.

Si capisce, dunque, che altre circostanze, quali l'intensità del dolo o il grado della colpa dell'autore della violazione, così come la disponibilità concreta dei soggetti coinvolti a concludere un contratto di licenza sono del tutto irrilevanti.

Solo in determinati casi, il giudice, muovendosi nell'ottica equitativa che contraddistingue questo criterio risarcitorio, può "aggiustare" il canone di licenza<sup>144</sup>.

---

<sup>141</sup> Cfr. G. WAGNER, *Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht*, cit., p. 374 ; P. H. GÜNTHER, Sub § 42, in P. H. GÜNTHER, T. BEYERLEIN, *Kommentar zum Geschmacksmustergesetz*, Frankfurt am Main, 2012, p. 460. In giurisprudenza, tra le altre, fanno diretto riferimento al § 287 BGB BGH GRUR 1966, 375, 378 – *Meißner-Tee II*; BGH GRUR 1980, 841, 844 – *Tolbutamid*; BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – *Lizenzanalogie*.

<sup>142</sup> F. HACKER, Sub § 14 MarkenG, cit., p. 1160.

<sup>143</sup> Si tratta, come non si mancherà di osservare *funditus* anche nel Cap. III – cui si rinvia – della somma che il danneggiato potrebbe ottenere anche in forza di una pretesa diversa, fondata sull'arricchimento ingiustificato, quando manchino i presupposti soggettivi per domandare il risarcimento del danno. Infatti, essendo oggettivamente impossibile la restituzione in natura di quanto indebitamente ricevuto (*Erlangte*), si applica il § 818 Abs. 2 BGB, in forza del quale l'arricchito deve corrisponderne il valore (*Wertersatz*). Tale valore, nelle ipotesi di sfruttamento di una cosa (anche immateriale) altrui corrisponde al *Verkehrswert*, ossia al suo valore di mercato, il quale è calcolato ancora una volta grazie all'identificazione del corrispettivo che il titolare del diritto leso avrebbe potuto pretendere in sede di contrattazione di una licenza (*angemessene Lizenzgebühr*). Cfr., tra le altre, BGH, GRUR 2009, 515, 519, in materia di marchi; BGH, GRUR 2012, 715, 718; BGH, GRUR 2010, 623, 625, in materia di diritto di autore.

<sup>144</sup> In particolare, secondo il BGH, il giudice può, entro determinati limiti, tenere conto della circostanza che la posizione dell'autore della violazione, non avendo questi mai concluso un contratto con il soggetto leso, può essere caratterizzata da vantaggi o svantaggi. Fermo il *Gleichbehandlungsgebot*, la Corte ha precisato che «*der Trichter bei der Schätzung der Schadenersatzlizenz auf Unterschiede zwischen der Stellung eines Schutzrechtsverletzers und der eines Lizenznehmers nicht eingehen müsse, wenn nicht diese sich in Einzelfall überdurchschnittlich ausgewirkt haben*»: BGH GRUR 1982, 287 – *Fernabstützvorrichtung*. In questo caso, in particolare, i giudici hanno tenuto conto del beneficio ottenuto dall'autore della violazione, rispetto ad un *redlicher Lizenznehmer* dalla circostanza di un pagamento posticipato del canone di licenza (ossia al momento del risarcimento del danno) Sul punto, cfr. T. DREIER, L. SPECHT, Sub § 97 *UrhG*, cit., p. , nonché, V. TETZNER, *Der Verletzerzuschlag bei der Lizenzanalogie*, in GRUR 2009, p. 7, il quale sottolinea l'insufficiente apertura del BGH alla considerazione di fattori concreti nel calcolo del danno secondo la *Lizenzanalogie*.

Questa regola, quantomeno nell'ambito dei marchi, acquisisce un certo margine di flessibilità, quando l'illecito abbia determinato un ulteriore pregiudizio, collegato, precisamente, all'effetto confusorio sulla platea degli acquirenti, nonché al discredito conseguente all'associazione del segno distintivo violato a prodotti di qualità scadente (c.d. *Marktverwirrungsschaden*)<sup>145</sup>.

In queste ipotesi, si apre per il danneggiato una duplice possibilità. Anzitutto, poiché, come si è anticipato, la forfettizzazione non copre questa particolare tipologia di danni, egli può domandarne la liquidazione in via separata, ai sensi del § 251 Abs. 1 BGB, nell'ambito dell'unitaria domanda risarcitoria<sup>146</sup>.

Il giudice, in caso contrario, può tenerne conto nel calcolo del canone di licenza ipotetico, assorbendo questo aspetto in detta forfettizzazione<sup>147</sup>.

In altre parole, ove non liquidato autonomamente, il *Marktverwirrungsschaden* si tramuta in un fattore ulteriore, da valutarsi assieme agli altri nel calcolo della *übliche und angemessene Lizenzgebühr*: ne deriva, in pratica, una *erhöhte Lizenzgebühr*.

Prevenendo la prevedibile obiezione che, così ragionando, si rischierebbe di snaturare il funzionamento del criterio in esame, volto unicamente – come si ripete – ad identificare il valore di mercato del diritto di utilizzare il bene protetto, nelle forme, con le modalità e nelle circostanze che hanno caratterizzato il suo sfruttamento abusivo, il BGH giustifica l'aumento della licenza alla luce dell'eventualità non remota che parti modello di un contratto di licenza prendano in considerazione, nel calcolo del corrispettivo, tali effetti negativi per il titolare del diritto protetto, scaturenti dall'altrui utilizzo (pur legittimo) di un segno distintivo<sup>148</sup>.

In ogni caso, la ponderazione di questi pregiudizi nella quantificazione del canone ipotetico di licenza sembra giustificabile alla luce della finalità del criterio utilizzato, il quale, in ultima analisi, rimane quello di definire equitativamente il danno subito dal titolare del diritto leso, per sua natura incerto

---

<sup>145</sup> Su questa specifica tipologia di danno v. *supra*, par. B.2.

<sup>146</sup> V. ancora *supra*, par. B.2.

<sup>147</sup> BGH GRUR 2010, 239, 241 – BTK, nonché la dottrina ivi citata; cfr., inoltre, F. HACKER, Sub § 14 MarkenG, cit., p. 1165. Rimane fermo, naturalmente, il divieto di ogni duplicazione risarcitoria, cui è preposto il *Vermengungsverbot*: A. OHLY, *Schadensersatzansprüche wegen Rufschädigung und Verwässerung im Marken- und Lauterkeitsrecht*, in GRUR 2007, p. (926) 934, il quale precisa: «Deshalb muss sich der Markeninhaber entscheiden, ob er für eine erhöhte Lizenzgebühr optiert oder Ersatz für den Imageschaden analog § 249 II BGB bzw. Wertersatz (§ 251 I BGB) in Kombination mit einer normalen, nicht erhöhten Lizenzgebühr verlangt».

<sup>148</sup> «Vernünftige Lizenzvertragsparteien würden in ihren Überlegungen zur angemessenen Lizenzgebühr berücksichtigen, ob durch die Benutzungshandlungen des Lizenznehmers ein Marktverwirrungsschaden eintritt»: BGH GRUR 2010, 239, 241 – BTK. In questo modo si supera, in particolare l'osservazione critica, riportata da A. OHLY, *Schadensersatzansprüche wegen Rufschädigung und Verwässerung*, cit., p. 932, secondo cui «während im Normalfall der Markennutzung die Lizenzfiktion immerhin die Realität entspricht nicht völlig entspricht, erscheint die Annahme, der Markeninhaber hätte eine Lizenz zur Schädigung seiner Marke erteilt, doch als äußerst fernliegend».

nell'ammontare<sup>149</sup>: se anche il *Marktverwirrungsschaden* può tradursi in spese vive per il danneggiato (danno emergente), non può revocarsi in dubbio, infatti, che il medesimo contribuisca ad accrescere il lucro cessante (contrazione delle future vendite)<sup>150</sup>.

## **9. Osservazioni conclusive: il rapporto tra la *dreifache Schadensberechnungsmethode* e la valutazione equitativa del danno.**

Già l'evoluzione legislativa del rimedio risarcitorio nei confronti delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale – sopra analizzata<sup>151</sup> –, ha evidenziato il ruolo primario che, in questo campo, gioca la valutazione equitativa nella determinazione del risarcimento del danno.

Si tratta ora di capire quale rapporto sussista, nell'ordinamento tedesco, tra questa facoltà giudiziale – riconducibile attualmente al § 287 ZPO<sup>152</sup> – e il triplice criterio di risarcimento del danno elaborato dalla giurisprudenza.

Anche muovendo dall'opzione interpretativa che iscrive la *Lizenzanalogie* e la *Gewinnherausgabe* nell'alveo dell'unitaria pretesa risarcitoria<sup>153</sup>, sembra possibile tracciare, quantomeno su un piano logico, una netta linea di demarcazione tra i due modi di procedere, i quali pure hanno, entrambi, lo scopo di definire, in modo soddisfacente per il danneggiato, il *quantum debeat* in ipotesi in cui risulta impossibile – o oltremodo complesso – dimostrare l'effettivo ammontare del pregiudizio patito.

A ben vedere, pur partendo da analoghe premesse e, pur avendo, probabilmente, radici comuni, criteri alternativi e valutazione equitativa operano su piani diversi.

La discrezionalità, che il § 287 ZPO (del tutto similmente all'art. 1226 cod. civ.) concede al giudice, attiene esclusivamente alla valutazione degli ele-

---

<sup>149</sup> La motivazione del BGH, slegando dalla finalità risarcitoria la possibilità di tenere conto del *Marktverwirrungsschaden* in sede di calcolo della *Lizenzgebühr*, permette tecnicamente di ottenere una analoga somma anche quando il soggetto leso agisca a titolo di *ungerechtfertigte Bereicherung* (§ 812 BGB). Sul rapporto tra azione di arricchimento e azione di responsabilità, si rinvia al Cap. III.

<sup>150</sup> Non può negarsi che il calcolo della licenza dovuta diventi, in questi casi più difficile, poiché manca un parametro di mercato di riferimento. Come afferma efficacemente A. OHLY, *Ibidem*, infatti, «*Einen Markt Schädigungslizenzen gibt es aber nicht*». Egli rileva come la stessa giurisprudenza abbia superato l'obiezione poiché «*grundsätzlich jede Zustimmung käuflich ist, wenn nur der Preis hoch genug ist*» e, talora abbia, come ad esempio nella pronuncia OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 209, 210, tenuto conto della necessità di assicurare una funzione deterrente dell'illecito. Lo stesso autore, peraltro, insiste su un ulteriore punto chiave, ossia la prospettiva del danneggiato, al quale l'aumento forfettario di licenza permette di superare le immaginabili difficoltà probatorie in relazione a questo particolare tipo di danno. Sono proprio tali difficoltà a sconsigliare al titolare del soggetto leso di azionare autonomamente il *Marktverwirrungsschaden* secondo la via "ordinaria" dei §§ 249, 251 BGB.

<sup>151</sup> Vedi *supra* par. B.1.

<sup>152</sup> È considerato una concretizzazione di tale norma, è appena il caso di ripeterlo in questa sede, il § 252 BGB, relativo alla quantificazione del lucro cessante. Vedi *supra*, par. A.2.

<sup>153</sup> La questione, come si ribadisce, è tuttavia aperta: sul punto si rinvia ancora al Cap. III.

menti di fatto dedotti in giudizio dalle parti, allo scopo precipuo di quantificare il risarcimento nella misura più vicina possibile al reale pregiudizio subito dal danneggiato. Questo *modus operandi* non sposta il *target* della quantificazione, il quale è costituito dal “danno”, e, quindi, dalla diminuzione patrimoniale immediata e dall mancato guadagno, conseguenti alla lesione.

La *dreifache Schadensberechnungsmethode*, invece, risponde al problema di una endemica incertezza del *quantum*, in particolare del lucro cessante, attraverso un procedimento di astrazione, sorretto da talune *fictiones* cristallizzate nella prassi giurisprudenziale.

Posto che, sovente, non è possibile stabilire, con una “*gewisse Wahrscheinlichkeit*”<sup>154</sup>, il mancato guadagno del titolare del diritto immateriale leso, si aggancia il risarcimento di questo pregiudizio, alternativamente, all’ammontare dell’utile dell’autore della violazione – presumendone *iuris et de iure* una corrispondenza tra il lucro ottenuto dal danneggiante e quello perduto dal danneggiato – o al canone di licenza ipotetico – presumendo che le parti lo avrebbero concordato nella stipulazione di un contratto.

Seppure questi elementi possano certamente avere un rilievo anche nella valutazione equitativa del danno concretamente subito dal titolare<sup>155</sup>, la differenza sostanziale consiste nel fatto che essi, possono essere qui presi in considerazione dal giudice, nella misura in cui ne agevolino l’indagine, volta alla determinazione del pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato.

In questa valutazione, tali elementi, quindi, hanno unicamente un valore orientativo: sono solo indizi, che possono essere ponderati e financo cumulati dal giudicante, con il divieto tradizionale, naturalmente, di operare duplicazioni risarcitorie.

La possibilità di una ponderazione giudiziale si traduce, per il danneggiato, in un alleggerimento del carico probatorio, ma non muta, almeno in linea teorica, ciò che egli può ottenere.

Non opera, in definitiva, un’astrazione rispetto dal pregiudizio concreto<sup>156</sup>.

I criteri alternativi di quantificazione del danno, invece, fondandosi proprio su un’astrazione, giungono al punto di scindere il risarcimento dal pregiudizio concreto, ripiegando su indici diversi di “compensazione”<sup>157</sup> che, tendenzialmente, sono di più immediata individuazione.

<sup>154</sup> Si ricordi, a questo proposito, l’interpretazione fornita dalla dottrina prevalente e dalla prassi al termine «*Wahrscheinlichkeit*», che il § 252 BGB fissa come parametro per la quantificazione del lucro cessante. Vedi *supra*, par. A.2.

<sup>155</sup> Il primo parametro, ad esempio, può certamente essere preso in considerazione dal giudice quando il danneggiato e l’autore della violazione siano concorrenti diretti e abbiano dimensioni paragonabili; il secondo criterio, invece, può rilevarsi utile quando i soggetti coinvolti siano imprenditori che operano su mercati diversi e il titolare del diritto leso sia solito concedere in licenza il proprio bene immateriale.

<sup>156</sup> Spiega bene il concetto K. LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, cit., p. 511 ss., secondo si può parlare di “risarcimento astratto” solo quando vi sia una «*gesetzliche Pauschalisierung des zu ersetzenden Schaden*», mentre non sarebbe all’uopo sufficiente una semplice *Beweiserleichterung*.

<sup>157</sup> Se si tratti di compensazione vera e propria è questione che deve essere, naturalmente, oggetto di indagine.

Poiché, peraltro, come si è visto, la determinazione di questi valori non è poi così agevole, può rendersi necessaria, anche in questi casi, una quantificazione in via equitativa del danno.

Proprio questa circostanza, può fornire una chiave di lettura complessiva della questione in esame.

Il sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode* agisce a monte, fornendo al danneggiato la possibilità di ancorare, in forza delle dette presunzioni, la quantificazione del risarcimento ad un parametro alternativo rispetto al danno concretamente subito dal danneggiato. La valutazione equitativa, invece, opera solo a valle, divenendo utile non solo quando si scelga la via tradizionale di liquidazione del danno, ma anche quando si opti per un criterio alternativo.

Ferme rimanendo queste differenze, non si può negare che entrambi i piani del discorso risarcitorio qui nettamente distinti, abbiano radici comuni in considerazioni di carattere equitativo<sup>158</sup>.

D'altronde, poiché si tratta, come si è sottolineato, di criteri elaborati pretoriamente, è inevitabile che il punto di riferimento normativo, prima delle conferme normative registratesi in attuazione della direttiva c.d. *Enforcement*, sia stato rinvenuto § 287 ZPO<sup>159</sup>.

### **C. La direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, c.d. *Enforcement*.**

#### **1. L'introduzione della direttiva 2004/48/CE, c.d. *Enforcement*. Gli scopi dello strumento comunitario.**

Senza voler qui ripercorrere nei dettagli il percorso legislativo che ha portato all'emanazione della direttiva 2004/48/CE<sup>160</sup>, è opportuno ricordare che, già nel 1998, la Commissione emanò un Libro verde<sup>161</sup>, in cui si evidenziava la necessità di predisporre misure per un efficiente contrasto alle imitazioni ed alla pirateria dei prodotti e dei servizi<sup>162</sup>.

<sup>158</sup> In particolare, è frequente, come si è già osservato (v. *supra*, par. A.2.), il riferimento alla difficile protezione dei beni immateriali, uniti alla connaturata incertezza nell'individuazione del danno.

<sup>159</sup> H. OETEKER, Sub § 252, cit., Rn. 58.

<sup>160</sup> Per un'analisi approfondita della *Entstehungsgeschichte* della direttiva, si rinvia alla monografia di D. AMSCHWITZ, *Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht*, Tübingen, 2008, p. 75.

<sup>161</sup> Libro verde della Commissione per il contrasto alle imitazioni e della pirateria di prodotti e servizi nel mercato interno, del 15 ottobre 2008, COM (98) 569. Sulle reazioni delle parti v. S. KLEIN, *Die Durchsetzungs-Richtlinie*, cit., p. 65-66.

<sup>162</sup> Osserva B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, Baden-Baden, 2017, p. 89, che l'equiparazione operata dalla Commissione in quella occasione tra il fenomeno della pirateria e quello delle comuni lesioni dei diritti di proprietà intellettuale è quantomeno criticabile, poiché mentre la prima consiste in un'attività criminale, le seconde ineriscono sovente zone grigie, sicché non è corretto muovere ad entrambi i fenomeni un rimprovero sociale – sotto forma di apparato sanzionatorio – unitario.

Ad un tempo, si rilevò che, nonostante gli Stati membri dell'allora Comunità Europea avessero ratificato l'accordo ADPIC (o TRIPs)<sup>163</sup>, finalizzato ad assicurare uno standard di tutela minimo dei diritti di proprietà intellettuale nei territori dei Paesi aderenti, si registravano ancora rilevanti differenze tra gli strumenti sanzionatori nazionali (considerando 7 dir.). Tali differenze, traducendosi in un disomogeneo livello di sicurezza giuridica contro la lesione di tali diritti, erano fonte di remore per gli operatori economici ad aprirsi ad una dimensione transfrontaliera dello sfruttamento dei propri beni immateriali.

La Commissione, ritenendo che questa situazione costituisse un ostacolo allo sviluppo del mercato interno, promosse, nel 2003, una proposta di direttiva per riavvicinare gli ordinamenti nazionali con specifico riferimento alla tutela civile<sup>164</sup> (sostanziale e processuale) dei diritti di proprietà intellettuale<sup>165</sup>.

Si trattava, come è stato osservato<sup>166</sup>, del primo strumento comunitario con effetti orizzontali<sup>167</sup> nel settore della proprietà intellettuale, di cui veniva riconosciuta la centralità nell'ambito del mercato interno<sup>168</sup>, beneficiando di un crescendo di attenzione, che sarebbe approdato, di lì a poco, nella sua solennizzazione quale diritto fondamentale nella Carta di Nizza<sup>169</sup>.

Attraverso la direttiva, inoltre, la Commissione si prefiggeva lo scopo non solo di adempiere agli obblighi provenienti dall'accordo ADPIC, ma anche

---

<sup>163</sup> Si tratta dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, più noto con l'acronimo inglese TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*), concluso nell'ambito dell'OMC (*Uruguay Round*), di cui sono parte non solo gli Stati membri dell'allora CE ma anche la medesima Comunità, oggi Unione europea (cfr. decisione 94/800/CE del Consiglio).

<sup>164</sup> Quanto all'armonizzazione della tutela penale di tali diritti, occorre osservare che le norme che prevedevano obblighi di incriminazione di talune fattispecie, originariamente presenti nella proposta, sono state poi espunte, per il timore che i dubbi del Consiglio sulla riconducibilità al c.d. primo pilastro della competenza penale in materia, frenassero l'approvazione della direttiva prima del termine della legislatura. Rimane traccia dell'originaria intenzione di estendere la tutela al di là dei rimedi civilistici nell'art. 16 dir., il quale, letto alla luce del considerando 28, lascia liberi gli Stati di prevedere sanzioni penali. Sul punto cfr. D. AMSCHWITZ, *Die Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 85 ss. Si ritiene opportuno segnalare che, nel 2005, fu avanzata una proposta di direttiva, concernente misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, di modifica della dir. 2004/48/CE. Tale proposta fu poi modificata ed, infine, ritirata nel 2010.

<sup>165</sup> COM (2003) 46: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Base giuridica dello strumento è l'art. 95 TCE, oggi art. 114 TFUE.

<sup>166</sup> B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 85.

<sup>167</sup> A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 352 s.

<sup>168</sup> Cfr. considerando 1 della direttiva 2004/48/CE.

<sup>169</sup> Cfr. l'art. 17, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: «La proprietà intellettuale è protetta», richiamata anche dal considerando 32 dir. La Carta, «solennemente proclamata» a Nizza nel 2007, ha acquisito, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, lo stesso valore giuridico dei Trattati (art. 6 TUE). Sulla natura «fondamentale» di questo diritto cfr. C. FRATEA, *Sub art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, diretto da F. Pocar, M.C. Baruffi, Padova, 2014, p. 1713-1714.



di costruire una tutela più penetrante, specificando e potenziando la portata degli strumenti di tutela ivi previsti<sup>170</sup>.

Infine, per concludere il quadro dei fondamentali della direttiva, deve osservarsi, che si tratta di una direttiva di armonizzazione minima<sup>171</sup>.

Ciò permette agli Stati membri un più ampio margine di discrezionalità nel trasporre la direttiva, seppure – è appena il caso di rilevarlo – i limiti minimi di tutela segnati dalla direttiva risultino davvero molto alti.

## 2. Uno sguardo d'insieme dell'impianto e della disciplina della direttiva.

La direttiva 2004/48/CE contempla, come si è anticipato, strumenti minimi di tutela civile e giurisdizionale: si tratta, per esprimersi con un gergo diffuso nella dottrina, di norme di diritto secondario. Essa non contiene, invece, norme di diritto primario, concernenti, cioè, il diritto sostanziale della proprietà intellettuale: il contenuto e l'ampiezza delle facoltà di godimento e di disposizione dei beni immateriali trovano altrove la loro disciplina<sup>172</sup>.

Ad un tempo, la direttiva non reca norme di diritto internazionale privato e processuale<sup>173</sup>.

Quanto alla struttura della normativa, essa si articola in cinque capi<sup>174</sup>.

Nel primo capo, l'art. 1, si preoccupa di chiarire il concetto di "proprietà intellettuale", quale oggetto della disciplina: in senso stretto, infatti, tale nozione descrive unicamente la proprietà letteraria e artistica, non quella industriale.

Il legislatore dell'allora Comunità, optando per un significato onnicomprensivo, idoneo a ricomprendere tutti i diritti immateriali, ha inteso costruire uno strumentario di tutela unitario e di ampio respiro, astrattamente

---

<sup>170</sup> A. NICOLUSSI, *Le Restituzioni*, in C. CASTRONOVO, S. MAZZAMUTO (a cura di), *Manuale di diritto privato europeo*, Milano, 2007, p. 193; B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 91: si parla, per queste ragioni, di TRIPs-Plus, per indicare il fenomeno di enucleazione di tutele, su base regionale o nazionale, che superano gli standard minimi fissati negli accordi TRIPs. Sul rapporto tra la direttiva ed accordi TRIPs, cfr. anche S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 5 ss.

<sup>171</sup> J. VON UNGERN-STERMBERG, *Schadensersatz in Höhe des sog. Verletzergewinns nach Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie*, in R. HILTY, J. DREXL, W. NORDEMAN (hrsg.), *Schutz von Kreativität und Wettbewerb. Festschrift für u. Loewenheim zum 75. Geburtsstage*, München, 2009, p. 351. L'art. 2, par. 1 dir., infatti, fa salvi «gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti»; l'art. 16 dir., poi, ferme le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti, permette agli Stati membri di adottare «altre appropriate sanzioni» (v., *supra*, nota 164): cfr. J. VON UNGERN-STERMBERG, *Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 460; RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 102, il quale osserva che, peraltro, il considerando n. 13 dir. può costituire un incentivo per gli Stati membri ad estendere lo strumentario adottato alle violazioni che si verificano in altri campi.

<sup>172</sup> Cfr. considerando 15 dir.

<sup>173</sup> Considerando 11 dir.

<sup>174</sup> Per un'analisi approfondita, articolo per articolo, del tessuto normativo della direttiva, v. D. AMSCHWITZ, *Die Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 97 ss.

estensibile a campi del diritto che presentino analogie con quello disciplinato<sup>175</sup>.

Il campo di applicazione oggettivo della direttiva si coglie meglio, da un punto di vista “dinamico”, dalla lettura dell’art. 2, par. 1, dir., il quale precisa che la disciplina armonizzatrice riguarda le «violazioni dei diritti di proprietà intellettuale» e quindi, in buona sostanza, i rimedi<sup>176</sup>.

Il secondo capo contempla le «misure, procedure e mezzi di ricorso» a protezione della proprietà intellettuale ed è diviso in più sezioni: si tratta della parte qualitativamente più importante della direttiva.

I principi di fondo che devono ispirare l’intero sistema di tutela sono condensati nell’art. 3, norma di apertura della prima sezione<sup>177</sup>. In particolare, in base al par. 1, gli strumenti predisposti dagli ordinamenti nazionali devono essere leali, equi ed efficienti; nel secondo paragrafo, invece, si ritrova la ricorrente espressione, secondo cui essi devono essere «effettivi, proporzionati e dissuasivi»<sup>178</sup>. Si ribadisce, inoltre, che essi devono essere orientati a garantire il buon funzionamento del mercato interno, in ciò rivelando l’obiettivo chiave del legislatore comunitario.

Da tali caratteristiche, discende direttamente l’idea che il sistema rimediale debba essere adeguatamente graduato a seconda delle peculiarità della singola fattispecie di violazione, nonché della natura del diritto violato. La risposta degli ordinamenti a tali ipotesi, inoltre, deve differenziarsi in funzione dell’elemento soggettivo caratterizzante la condotta del soggetto agente<sup>179</sup>.

La seconda sezione contempla norme probatorie di sicuro interesse. Tra queste, meritano particolare attenzione le disposizioni di cui all’art. 6 dir., le

---

<sup>175</sup> Cfr. considerando 13 dir.

<sup>176</sup> Interpretando proprio l’art. 2, par. 1, dir., la Commissione, nella dichiarazione 2005/295/CE, ha ritenuto che rientrino nel campo di applicazione della direttiva «almeno» i seguenti diritti: «diritto d’autore, diritti connessi al diritto di autore, diritto *sui generis* del costituente di una banca di dati, diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori, diritti relativi ai marchi, diritti relativi ai disegni e modelli, diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari, indicazioni geografiche, diritti relativi ai modelli di utilità, diritti di privativa per ritrovati vegetali, nomi commerciali, se protetti da diritti di privativa nella legislazione nazionale». Il significato dell’avverbio «almeno» si coglie se pone mente a quanto appena osservato (*supra*, nel testo) in relazione alla *vis expansiva* dello strumentario rimediale. Sul punto M. STIEPER, *Dreifache Schadensberechnung nach der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, in WRP, 2010, p. 628 ss.

<sup>177</sup> Meritano di essere brevemente ricordati anche gli artt. 4 e 5. Il primo si segnala per aver esteso la platea dei legittimati attivi ad usufruire degli strumenti di tutela. Il secondo cristallizza la regola della presunzione di titolarità del diritto d’autore (o dei diritti ad esso connessi) del soggetto il cui nome sia indicato nell’opera. Tale previsione, come spiega il considerando 19, proviene dal principio, già consacrato dalla Convenzione di Berna del 1886 secondo cui il diritto d’autore nasce contestualmente all’opera creata e non richiede una formale registrazione.

<sup>178</sup> Come rileva condivisibilmente B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 99 ss., queste espressioni devono essere lette alla luce di un’interpretazione autonoma. Il riferimento, è in particolare, all’art. 4 III UA 2 TUE.

<sup>179</sup> Così, espressamente, il considerando 17 dir.

quali incidono sul riparto dell'onere della prova, imponendo un dovere di "collaborazione processuale" del convenuto: questi, su richiesta di parte, può essere tenuto, per ordine dell'autorità giudiziaria, alla *disclosure* di elementi di prova rilevanti rispetto alla fattispecie di violazione, salva la tutela delle informazioni riservate<sup>180</sup>.

Anche la terza sezione, costituita interamente dall'art. 8, contiene norme degne di rilievo. Sul modello di taluni Stati membri, la direttiva prevede che il titolare di un diritto immateriale possa esperire, nel contesto di procedimenti riguardanti la violazione di tale diritto, una pretesa volta ad ottenere le informazioni riguardanti l'origine e le reti di distribuzione di merci o prestazione di servizi in cui si è integrata la violazione<sup>181</sup>.

La quarta sezione, la quale coincide con l'art. 9 dir., è dedicata alle misure provvisorie e cautelari. La strada intrapresa dal legislatore comunitario è nel senso di un loro ampliamento. Risulta chiaro alle istituzioni, infatti, che esse hanno un ruolo decisivo nella protezione dei diritti in questione, sia perché forniscono una tutela immediata al titolare del diritto, sia perché, se effettive e tempestive, disincentivano gli illeciti dolosi<sup>182</sup>.

La quinta sezione del capo secondo riguarda le misure che possono essere adottate conseguentemente all'accertamento di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, indipendentemente dal diritto al risarcimento del danno.

In particolare, l'art. 10 contempla le cc.dd. misure correttive, le quali possono essere richieste cumulativamente al risarcimento del danno e prescindono dall'elemento soggettivo dell'autore della violazione.

Attraverso tali misure, concesse dal giudice sulla base di una valutazione di opportunità<sup>183</sup>, il titolare del diritto leso può ottenere – nella normalità dei casi, a spese dell'autore della violazione – (a) il ritiro dai circuiti commerciali, (b) l'esclusione definitiva dai medesimi; (c) la distruzione.

L'art. 11, invece, contempla la possibilità che il giudice emetta un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione e lascia agli Stati membri la discrezionalità di prevedere che tali ingiunzioni possano essere accompagnate dalla condanna al pagamento di una pena pecuniaria reiterabile quando l'autore della violazione non rispetti il comando giudiziale.

---

<sup>180</sup> Cfr. G. SAVORANI, *Diritto d'autore*, cit., p. 502. L'art. 6 differenzia, nei due paragrafi che lo compongono, l'ipotesi di violazione semplice da quella «commessa su scala commerciale», per le quali la *disclosure* può avere un oggetto più ampio.

<sup>181</sup> Come precisa il par. 2, tali informazioni comprendono elementi utili ad identificare tutti soggetti coinvolti nella violazione, nonché a quantificare l'entità della lesione.

<sup>182</sup> Si leggano i considerando 22 e 23. Osserva, ad esempio, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Vol. II, *Diritto europeo ed nazionale*, Torino, 2015, p. 1395, che, quantomeno con riferimento ai marchi, per lungo tempo, la tutela cui miravano principalmente i soggetti interessati era quella cautelare, mentre il risarcimento del danno rivestiva un ruolo del tutto marginale.

<sup>183</sup> Tale valutazione, secondo il tenore dell'art. 10, par. 3, dir. è ispirata alla «proporzionalità tra la gravità della violazione e i mezzi di ricorso ordinati», nonché agli «interessi dei terzi».

Merita qualche cenno anche l'art. 12 dir., il quale reca un rimedio del tutto particolare e di attuazione facoltativa per gli Stati membri. La peculiarità consiste nel fatto che la scelta della sua applicazione è rimessa all'autore della violazione: quando egli abbia agito incolpevolmente, può offrire il pagamento una somma indennitaria al soggetto leso, evitando così l'applicazione delle misure di cui agli artt. 10 e 11 dir.

In ultima analisi, tuttavia, la decisione è riservata al giudice, il quale valuta se accogliere o meno la richiesta, ponderando il pregiudizio che il richiedente patirebbe in conseguenza dell'applicazione delle misure ordinarie, nonché se l'indennizzo può ragionevolmente soddisfare l'interesse della parte lesa<sup>184</sup>.

La sezione sesta è quella di maggiore rilievo nell'economia dell'indagine che si sta conducendo. Oltre ad uniformare la disciplina delle spese giudiziarie (art. 14 dir.), essa contiene – in particolare all'art. 13 dir. – disposizioni concernenti il risarcimento del danno: proprio su queste norme si intende ora soffermare l'attenzione.

Convieni, tuttavia, prima concludere questa breve panoramica della direttiva, segnalando talune disposizioni che hanno destato un certo interesse.

Anzitutto, è di grande rilievo pratico la misura della pubblicazione della decisione che accerta la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, contenuta nell'art. 15 dir., unico articolo della sezione settima, la quale chiude il capo II<sup>185</sup>.

Di rilievo, come si è già osservato<sup>186</sup>, è, inoltre, l'art. 16 dir., il quale solo compone il breve capo III, dedicato alle altre sanzioni che gli Stati membri possono prevedere in risposta a lesione dei diritti protetti.

Seguono e chiudono la direttiva il capo IV e V. Mentre quest'ultimo contiene solo disposizioni finali di attuazione, con riguardo al primo, pare utile cennare all'invito rivolto agli Stati membri di incoraggiare l'elaborazione, da parte degli organi di categoria, di un codice condotta (art. 17 dir), nonché alla circostanza che, a partire dal 2009, l'applicazione della direttiva si trova in una fase di costante monitoraggio, finalizzato alla proposta di eventuali aggiustamenti dello strumentario rimediale nei confronti della violazione di

---

<sup>184</sup> Precisa il considerando 25 che, quando i beni o i servizi che concretano la lesione costituiscano violazione anche di altre norme o rischino di pregiudicare i consumatori, tale misure non dovrebbero essere concesse. Sul tema cfr. C. CAMARDI, *Le cosiddette "misure alternative" (art.12 Direttiva CE 2004/48 del 29 aprile 2004)*, in L. NIVARRA (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2004, p. 41.

<sup>185</sup> Secondo il considerando 27 dir., la misura avrebbe una funzione deterrente. Di più, nella dottrina italiana, quanto al previgente art. 166 l. dir. aut., si è riconosciuta la funzione afflittiva (A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., 2005, p. 92) se non punitiva della medesima (V. MELI, *La pubblicazione della sentenza nei procedimenti in materia di proprietà intellettuale*, in AIDA, 2000, p. 294 ss.). Si è altresì evidenziato che essa permetterebbe, in molti casi, di ristorare la parte più significativa del danno non patrimoniale: cfr., ad esempio, M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 179 ss.

<sup>186</sup> V. *supra*, nota 164 e 171.

un diritto di proprietà intellettuale, nell'ottica di una tutela il più possibile moderna ed efficiente.

### **3. In particolare: il risarcimento del danno.**

#### **3.1. Il rapporto tra due paragrafi dell'art. 13 dir.: l'elemento soggettivo come discrimine tra i rimedi?**

L'art. 13 della direttiva c.d. *Enforcement* si compone di due paragrafi, i quali delineano due fattispecie diverse.

Il primo paragrafo disciplina l'ipotesi della violazione dolosa o colposa di un diritto di proprietà intellettuale altrui («consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole») e prevede, quale rimedio, il risarcimento del danno cagionato, che viene calcolato, alternativamente, secondo un criterio concreto (lett. a) o astratto (lett. b).

La fattispecie contemplata nel secondo paragrafo è analoga alla prima da un punto di vista oggettivo, ma da questa diverge sul versante soggettivo, in quanto, si riferisce al caso in cui l'autore della violazione abbia agito inconsapevolmente e incolpevolmente. Il rimedio approntato dal legislatore europeo in tale ipotesi è facoltativo per gli Stati membri, alla cui discrezionalità è, infatti, lasciata l'attuazione dell'art. 13 par. 2.

Più in dettaglio, in questa seconda fattispecie, è prevista la facoltà che il giudice disponga il recupero dei profitti ottenuti dal danneggiante o il pagamento di danni predeterminati.

Tralasciando quest'ultima figura e concentrando l'attenzione sulla c.d. retroversione degli utili, alcuni autori hanno osservato criticamente che il sistema rimediale approntato dalla direttiva sarebbe contraddittorio, se interpretato letteralmente, in quanto prevedrebbe una sanzione più mite per l'*infringer* che abbia agito in dolo rispetto a quello che abbia causato la lesione solo accidentalmente<sup>187</sup>.

Questa contraddizione può essere appianata seguendo due diverse logiche. Una prima strada muove dalla considerazione che l'art. 13 dir. trova il suo antesignano nell'art. 45 degli accordi TRIPs, dei quali, come si è visto, lo strumento comunitario rappresenta un atto di implementazione.

Si tratta allora di interpretare la norma europea alla luce della previsione internazionale. Orbene, l'art. 45 TRIPs è anch'esso diviso in due paragrafi ma presenta, rispetto all'art. 13 dir., due differenze significative. Anzitutto, non sono precisati i criteri di quantificazione del danno: il primo paragrafo dispone semplicemente che si debba trattare di una «somma adeguata» per compensare i pregiudizi subiti dal danneggiato. In secondo luogo, si prevede che la retroversione degli utili – sempre che gli stati aderenti decidano di

---

<sup>187</sup> M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 152.

adottare questo rimedio – possa essere comminata «anche» all'autore della violazione incolpevole e non solo a questi<sup>188</sup>.

Sulla scorta di questo ragionamento, si è arrivati a concludere che la direttiva prevede sì due rimedi – uno obbligatorio (il risarcimento) e uno facoltativo (il recupero degli utili) – ma la linea di demarcazione tra i medesimi non corre sul piano del diverso elemento soggettivo delle fattispecie, ma può identificarsi sullo stesso versante oggettivo della medesima. Più in chiaro: la differenza starebbe nel diverso *petitum* dei rimedi e, quindi, in ultima istanza, nella loro diversa natura. A prescindere da dolo o colpa del danneggiante, in definitiva, il recupero dei profitti da questi ingiustamente percepiti, potrebbe essere sempre essere domandato, se del caso cumulativamente con la domanda risarcitoria, poiché si tratterebbe di una pretesa ontologicamente diversa, di natura reale e restitutoria.

Questa strada si scontra, tuttavia, con l'osservazione critica che l'interpretazione proposta costituirebbe un'operazione ortopedica della direttiva, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 13<sup>189</sup>.

Una seconda soluzione percorribile può rinvenirsi se si osserva che, in realtà, il riferimento agli utili della violazione, in questo articolo, è duplice: esso costituisce, ad un tempo, oggetto di una misura autonoma (di facoltativa attuazione per gli Stati membri) e parametro nell'ambito del calcolo del risarcimento del danno in concreto.

In sostanza, non si mette in dubbio che il recupero dei profitti di cui al par. 2 sia un rimedio autonomo e di carattere reale<sup>190</sup>. Si precisa solamente che, anche a diverso titolo, il danneggiato possa pretendere la reversione degli utili conseguiti illecitamente dall'autore della violazione, quando questa sia dolosa o colposa.

Questa interpretazione avrebbe il vantaggio di permettere agli ordinamenti nazionali di graduare più efficacemente il sistema rimediale, scegliendo di non attuare il secondo paragrafo – o di prevedere che il recupero dei profitti sia solo parziale in caso di violazione incolpevole – e relegando la sanzione della reversione degli utili alle sole ipotesi di violazione almeno colposa (o anche solo dolosa).

Rimane aperta, in questa ricostruzione, la questione del titolo in base al quale dovrebbe avvenire la reversione.

L'analisi delle soluzioni proposte non può prescindere dall'esame del percorso legislativo che ha portato all'attuale versione dell'art. 13.

Occorre rendere conto, infatti, che il corrispondente art. 17 della proposta della direttiva prevedeva la possibilità che gli ordinamenti nazionali intro-

---

<sup>188</sup> Nota M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1404, che, inizialmente, gli accordi prevedevano che questa misura potesse applicarsi ai soli casi di *innocent infringement*.

<sup>189</sup> Di qui si comprende la ragione delle aspre critiche riservate alla formulazione dell'art. 13 dir. da parte di alcuni autori italiani. Tra tutti, A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., 2005, p. 155, secondo il quale sarebbe stato adottato «un linguaggio che dalla sciatteria sconfina nel grottesco».

<sup>190</sup> Si avanzano dubbi, tuttavia, se gli utili debbano essere restituiti per l'intero in forza di questo rimedio: T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 265; m. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1407 ss..

ducessero il rimedio del recupero degli utili conseguiti dal danneggiante, in aggiunta al risarcimento del danno calcolato su base concreta, ai sensi del par. 1, lett. a).

Nella relazione, la Commissione spiegava la funzione deterrente della misura, particolarmente indicata nelle ipotesi di lesione dolosa dell'altrui diritto. Tale rimedio specifico è scomparso nel testo finale della direttiva, e il riferimento agli utili del danneggiante si è sdoppiato. Lo si ritrova, infatti, sia nell'art. 13, lett. a) quale criterio di risarcimento del danno in concreto, sia nell'art. 13, par. 2, quale rimedio autonomo e facoltativo, ideato per l'autore della violazione incolpevole.

### 3.2. Criteri di quantificazione del danno.

Per tentare di risolvere il problema del rapporto tra i due paragrafi dell'art. 13 dir., e, in particolare, del doppio riferimento agli utili realizzati dall'autore della violazione, pare utile quindi indagare a fondo i criteri di quantificazione del danno elaborati dal medesimo articolo.

In via preliminare, deve osservarsi che tali criteri, spesso non di immediata interpretazione, sono il risultato della tensione tra i due principi cardine del sistema sanzionatorio approntato dalla direttiva: l'effettività-dissuasività dei rimedi e il freno alla finalità punitiva della responsabilità civile.

Lo scopo, come si è sottolineato specie nella dottrina tedesca, non è necessariamente l'esatta compensazione del danno ma la commisurazione del risarcimento ad una somma «adeguat[a] al pregiudizio effettivo» subito dal titolare del diritto leso. In sostanza, la direttiva avrebbe considerato danno in *re ipsa* il semplice *Eingriff* nell'altrui diritto di proprietà intellettuale<sup>191</sup>.

Ciò giustifica la possibilità di liquidare il danno anche sulla base di un criterio astratto, quale quello individuato all'art. 13, par. 1, lett. b), dir., alternativo<sup>192</sup> a quello concreto, definito alla lett. a) del medesimo paragrafo.

#### 3.2.1. La via della quantificazione concreta: art. 13, par. 1, lett. a).

In base al criterio “concreto” di quantificazione del danno, il giudice deve «tenere conto» di tutti gli aspetti pertinenti della singola fattispecie di lesione, quali le conseguenze economiche negative – tanto in termini di danno

---

<sup>191</sup> Cfr. V. UNGERN-STERNBERG, *Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 461; GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 964 e B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 118, il quale spiega: «Allein der Eingriff in das Immaterialgüterrecht und damit in das rechtlich gewährte Monopol schädigt die rechtlich geschützten Interessen des Rechtsinhabers». Ciò comporta sempre un danno di natura patrimoniale, in quanto i diritti esclusivi hanno lo scopo «die Kreativen und die Innovationen wirtschaftlich an der Früchten in Ihrer Arbeit zu beteiligen». Lo stesso scollamento, peraltro, si registra anche nell'art. 45 TRIPs, ove si parla di «somma adeguata a risarcire i danni».

<sup>192</sup> Sul rapporto tra i due criteri si tornerà *infra*, par. B.3.2.2.

emergente, quanto di lucro cessante – e i benefici<sup>193</sup> ottenuti dall'autore della violazione. In casi appropriati, deve essere risarcito anche il danno non patrimoniale.

L'ambiguità della formulazione, coralmemente criticata in dottrina, ha dato vita ad una pluralità di tentativi ricostruttivi.

Gli sforzi, in particolare, si sono concentrati con riguardo al significato del dovere del giudice di «tenere conto» di tali circostanze, nonché, tra queste, al valore del riferimento agli utili dell'autore della violazione.

Alcuni autori hanno sostenuto che questa disposizione sarebbe espressione del bilanciamento tra la prospettiva compensatoria e quella deterrente della sanzione risarcitoria, quest'ultima particolarmente avvertita nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale<sup>194</sup>. Per questa via, si è argomentato che il legislatore comunitario avrebbe deliberatamente forzato i limiti della compensazione, attenuando i corollari della dogmatica tradizionale della responsabilità civile e, principalmente, il divieto di arricchimento del danneggiato<sup>195</sup>.

Sostenendo questa tesi risulta possibile ricondurre ad armonia il rapporto tra i due paragrafi dell'art. 13. La misura del risarcimento è, infatti, quantomeno potenzialmente, sempre maggiore della semplice retroversione degli utili, costituendo questi ultimi solo uno degli «addendi» nel calcolo del primo<sup>196</sup>.

Una seconda ricostruzione, pur partendo sempre dall'idea che la particolare vulnerabilità dei diritti di proprietà intellettuale giustifichi l'eventuale ultra-compensazione del danno, suggerisce maggiore cautela con riguardo al “cumulo” delle circostanze di cui il giudice deve tenere conto (lucro cessante e profitto illecito), poiché ciò si tradurrebbe, altrimenti, in una sostanziale punizione del danneggiante. Sembra possibile leggere da questa angolazione l'interpretazione di alcuni autori, secondo i quali la direttiva avrebbe lasciato un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri, nell'articolazione del procedimento concreto di calcolo del danno<sup>197</sup>. Tale discrezionalità deve soddisfare gli *standard* minimi di effettività e deterrenza e assicurare risposte proporzionate alle violazioni. A meno di non voler sfociare nei danni

---

<sup>193</sup> Nonostante la questione sia dibattuta nella dottrina italiana (cfr. G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina del diritto industriale*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 10), si può ritenere con M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1407 e M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, p. 181, che il termine “benefici” sia utilizzato come sinonimo della parola “utili”, impiegata dal par. 2 dell'art. 13. Tale questione non si pone nemmeno nell'ordinamento tedesco, poiché la traduzione della direttiva in tale lingua riporta il termine “Gewinn” in entrambe le disposizioni.

<sup>194</sup> M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 149 ss.

<sup>195</sup> M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 152.

<sup>196</sup> M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 157.

<sup>197</sup> Ad esempio S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 194 ss. e p. 220.



punitivi<sup>198</sup>, occorre naturalmente fare in modo che non si verifichino duplicazioni risarcitorie.

Fermo il margine di libertà degli Stati membri nel modulare il criterio “concreto” di risarcimento del danno, alcuni autori si sono chiesti se questo, in realtà, non ne celi due distinti<sup>199</sup>. Più in chiaro, l’art. 13, par. 1, lett. a), dir. avrebbe due anime, cui corrisponderebbero due diversi modi di intendere il pregiudizio<sup>200</sup>. All’anima compensatoria sarebbe riconducibile il calcolo tradizionale, il quale si compone di danno emergente e di lucro cessante, all’anima deterrente il criterio degli utili dell’autore della violazione<sup>201</sup>.

Quest’ultimo – si osservi – rimarrebbe comunque “risarcitorio”, poiché basato su una *fictio* di corrispondenza tra i profitti del danneggiante e il mancato guadagno del danneggiato.

Tali sotto-criteri, del tutto similmente a quanto accade nella tedesca *dreifache Schadensberechnungsmethode*, non sarebbero tra di loro cumulabili, fermo restando la possibilità di far valere, in ogni caso, voci di danno emergente autonome, quali i costi della tutela o il c.d. *Marktverwirrungsschaden*<sup>202</sup>.

Sottoponendo questa lettura alla prova della coerenza tra i due paragrafi dell’art. 13 dir., si ripresenta il problema che il risarcimento del danno verrebbe, in potenza, quantificato analogamente al rimedio reale oggettivo.

Una soluzione potrebbe rinvenirsi nell’idea, frequentemente sostenuta in dottrina, che il recupero dei profitti, in caso di violazione incolpevole, non debba estendersi all’intero utile conseguito dall’*infringer*. Per questa ragione, peraltro, molti autori tedeschi hanno ritenuto prudente la scelta del legislatore interno di non attuare l’art. 13, par. 2, dir., stante la tutela già offerta dal *Bereicherungsrecht* e, in particolare, dall’*Eingriffskondiktion*, la quale assicura al danneggiato una somma pari al valore di mercato del godimento del bene protetto.

---

<sup>198</sup> Non è chiaro, d’altra parte, se il considerando 26, che chiarisce che la direttiva non intende introdurre fattispecie di danni punitivi, costituisca un limite “massimo” alla discrezionalità dei legislatori nazionali. Secondo le più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, l’unico obiettivo perseguito dal risarcimento del danno così come definito dall’art. 13 dir. è solo la piena compensazione del danno: CGUE, 9 giugno 2016, *Hansson*, C-481/2014 (dispositivo pubblicato in *Giur. it.*, 2017, p. 680, con nota di M. RICOLFI, *Il danno da violazione della proprietà intellettuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia*). Si segnala, che in un *obiter dictum*, la medesima Corte ha comunque precisato che non si rinvergono ostacoli a che gli Stati prevedano, a tutela dei diritti protetti dallo strumento comunitario, danni punitivi: CGUE, 25 gennaio 2017, *Stowarzyszenie «Olawska Telewizja Kablowa»*, C-367/2015 (dispositivo pubblicato in *Giur. it.*, 2017, p. 1873, con nota di A. CHIABOTTO, *La liquidazione forfetaria del danno da contraffazione*).

<sup>199</sup> A. METZGER, *Schadensersatz wegen Verletzung des geistigen*, cit., p. 216; GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 964-965; J.V. UNGERN-STERNBERG, *Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 461.

<sup>200</sup> Ciò sarebbe possibile grazie allo scollamento tra danno e risarcimento, che taluni, come si è visto (cfr. *supra*, nel testo), hanno percepito nella formulazione dell’art. 13, par. 1, dir.

<sup>201</sup> Un appiglio letterale potrebbe rinvenirsi nel considerando 26 dir., ove i due parametri indicati per il calcolo del danno in concreto, sono separati dalla congiunzione disgiuntiva “o”, diversamente dall’art. 13, par. 1, lett. a), ove tra i medesimi vi è solo una virgola.

<sup>202</sup> Su tali danni, v. par. B.2.

Secondo un'ultima ricostruzione, occorrerebbe, sulla base di una interpretazione autonoma della direttiva – scevra, quindi, dai preconcetti degli ordinamenti interni – intendere il riferimento agli utili conseguiti dall'autore della violazione come semplice elemento di indizio per il calcolo del lucro cessante, la cui quantificazione, come si è illustrato<sup>203</sup>, è molto complessa nelle ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il criterio di calcolo del danno in concreto sarebbe, pertanto, unico, così come unico sarebbe il suo scopo: assicurare la piena compensazione del pregiudizio cagionato<sup>204</sup>.

Per questa via, si è concluso che l'art. 13, par. 1, lett. a), dir., nella parte in cui si riferisce al *Verletzererfolg* come fattore di cui il giudice tiene conto nella quantificazione del risarcimento, non fornirebbe una base giuridica stringente per la *Gewinnhaftung*<sup>205</sup>.

Questa ricostruzione lascia aperto, tuttavia, il problema del rapporto tra il rimedio risarcitorio e quello restitutorio, previsto dal secondo paragrafo dell'art. 13 dir.

Sembra possibile, tuttavia, superare questa frizione ancora una volta alla luce della considerazione che ci sono molteplici modi di intendere – e, quindi, stimare – il profitto ricavato da un soggetto che sfrutti il diritto immateriale altrui. In particolare, come si è evidenziato, la stima varia sensibilmente a seconda di quanto si valorizzi il nesso causale che lo lega all'atto lesivo e l'effetto lucrativo di fattori diversi dal bene protetto concretamente in gioco. Un peso significativo è dato, inoltre, dall'effettiva possibilità concessa al danneggiante di detrarre i costi sostenuti nel processo produttivo dalla somma finale da retrovertere.

Epurato da ogni funzione deterrente o afflittiva, la restituzione del profitto costituisce il risultato di una mera riallocazione della ricchezza derivata al titolare del diritto cui la medesima è ascrivibile.

È senza dubbio vero che tale somma può variare significativamente dal valore oggettivo di mercato di godimento del bene: proprio in questo senso, può giustificarsi la scelta degli accordi TRIPs, così come della direttiva *Enforcement*, di lasciare agli Stati membri la libertà di non attuare questa misura.

Di recente, la Corte di giustizia dell'Unione europea, seppure “in punta di piedi”, sembra avere confermato l'approccio che nega la derivazione necessitata della *Gewinnabschöpfung* dalla norma unionale.

Nel caso di specie l'*Oberlandesgericht* di Düsseldorf, chiamato ad applicare l'art. 94 reg. 2100/1994, relativo al risarcimento del danno subito da una privativa comunitaria per i ritrovati vegetali, ha sollevato un rinvio pregiudiziale all'organo giurisdizionale dell'Unione, chiedendo, tra le altre que-

---

<sup>203</sup> V. *supra*, par. A. 2.

<sup>204</sup> B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 108 ss.

<sup>205</sup> Osserva, infatti, lo stesso B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 109, che nella direttiva è scritto che gli utili non devono essere «*abgeschöpft*» ma semplicemente «*berücksichtigt*».

stioni, se tale articolo potesse fungere da base giuridica per ingiungere al danneggiante la restituzione del profitto ottenuto grazie all'infrazione.

La Corte ha risposto negativamente al quesito, chiarendo che a tale conclusione può giungersi con il conforto derivante dalla conforme interpretazione dell'art. 13 della direttiva *Enforcement*, essendo entrambe le norme orientate alla sola piena compensazione del danno.

Occorre sottolineare, tuttavia, che i giudici non hanno preso posizione sul valore del riferimento ai profitti dell'art 13, par. 1, lett. a) nel calcolo del risarcimento del danno, che rimane una questione aperta.

In questa sede, pare dunque convincente l'assunto, secondo il quale, dalla norma in commento, non discenderebbe un obbligo per gli Stati membri di introdurre uno strumento di *Gewinnabschöpfung*. I legislatori nazionali, anche in considerazione del grado minimo di armonizzazione della direttiva, sono liberi, tuttavia, di prevederlo.

In definitiva, ai medesimi compete un margine ampio di discrezionalità, pur dovendo essere garantita la dissuasività e la coerenza dello strumentario rimediabile.

### **3.2.2. La via della quantificazione in astratto (art. 13, par. 1, lett. b) e il rapporto con il criterio concreto.**

In alternativa alla via concreta, il giudice può liquidare il danno in una somma globale, stimata equitativamente in virtù del corrispettivo che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare per sfruttare legittimamente il bene materiale altrui, sulla base, cioè, di un regolare contratto.

Tale corrispettivo rappresenta, ad un tempo, il valore minimo al di sotto del quale il risarcimento così calcolato non può scendere.

Si tratta di un risarcimento che opera «su base obiettiva», ideato in soccorso del danneggiato il quale, nella normalità dei casi, non è in grado di provare il danno in concreto subito e, quindi, incontra difficoltà a ricorrere al criterio di cui all'art. 13 par. 1 lett. a) dir.<sup>206</sup>

La norma, così come attualmente formulata, è il frutto di una complessa evoluzione legislativa. Nel silenzio degli accordi TRIPs in punto di quantificazione del danno, e nella consapevolezza che il versamento del canone di una licenza ipotetica né può avere una efficacie deterrente, né riesce, in molti casi, a compensare l'intero pregiudizio subito dal titolare del diritto le-

---

<sup>206</sup> Cfr. considerando 26 direttiva. B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 117 ss., osserva che il legislatore comunitario non ha inteso qui adottare una semplice *Beweiserleichterung* come, in sostanza, ragionava la giurisprudenza italiana e francese prima della trasposizione della direttiva. Si tratta di un differente, autonomo criterio di calcolo del danno. Non si finge che il danno concreto, cioè, sia corrispondente al valore della *Lizenzanalogie*. Si calcola il risarcimento, invece, identificandolo proprio in questo valore. Si osservi che il testo della direttiva richiede, tuttavia, che questa via sia ristretta ai «casi appropriati».

so<sup>207</sup>, la Commissione propose inizialmente un risarcimento del danno forfettizzato nella misura del doppio di tale canone, sulla base della prassi di taluni Stati membri<sup>208</sup>. Tale scelta alimentò un ampio dibattito, tanto in letteratura<sup>209</sup>, quanto in seno alle stesse istituzioni.

In particolare, la Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo, nel rapporto firmato da Janelly Fourtou, del 5 dicembre 2003, propose di modificare la regola del doppio canone, limitando il suo operare ai soli casi di violazione grave e dolosa<sup>210</sup>.

Nella versione finale, il legislatore comunitario optò per rinunciare completamente al raddoppiamento del canone, ma, ad un tempo, individuò quest'ultimo valore come soglia minima del risarcimento per via astratta.

La scelta del legislatore è stata salutata, generalmente, con favore in dottrina<sup>211</sup>, la quale, tuttavia, si è interrogata sul significato dell'avverbio "perlomeno".

In particolare, sono stati attribuiti a tale soglia minima due funzioni.

Da un lato, si è concluso che gli ordinamenti nazionali sono liberi di prevedere aumenti forfettari di licenza, a patto, naturalmente, che essi siano compatibili con un sistema rimediale coerente e proporzionato<sup>212</sup>.

Dall'altro lato, si è evinto che, rispetto alla formulazione originaria, l'art. 13, par. 1, lett. b), dir. sarebbe caratterizzato da un'attenuazione dell'astrazione del calcolo del danno, consentendo al giudice di adeguare il risarcimento alle circostanze del caso concreto.

Di qui, ci si è posti il problema se, a dispetto di un tenore letterale piuttosto chiaro (tra le lettere a e b è scritto «in alternativa»), ciò significhi che i criteri astratto e concreto siano potenzialmente cumulabili<sup>213</sup>.

Ancora una volta, la soluzione sembra rimessa ai legislatori nazionali. Si ritiene, tuttavia, che debba rimanere ferma la differenza concettuale e di procedimento: mentre nel risarcimento del danno in concreto, ex lett. a), si tratta di calcolare il pregiudizio effettivo, qui la base del medesimo è oggettiva,

---

<sup>207</sup> Per tutti, v. A. METZGER, *Schadensersatz wegen Verletzung des geistigen Eigentumsrecht*, cit., p. 221.

<sup>208</sup> Ad esempio, cfr. gli ordinamenti austriaco e polacco, in quest'ultimo con la possibilità, addirittura, di una triplicazione in determinate circostanze, come ricorda A. METZGER, *Ibidem*.

<sup>209</sup> Contrario, in Germania, ad esempio T. HOEREN, *High-noon im europäischen Immaterialgüterrecht - Überlegungen zum Vorschlag für eine EU-Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum*, in MMR 2003, p. 301. Favorevoli, ma solo ricorrendo determinati presupposti (soggettivi), A. METZGER, *Auf dem Weg zu einem Europäischen Sanktionsrecht des geistiges Eigentums?*, in ZUM, 2003, p. 931-932.

<sup>210</sup> D. AMSCHWITZ, *Die Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 88 ss.

<sup>211</sup> A. METZGER, *Ibidem*.

<sup>212</sup> Sul dibattito nel mondo tedesco si veda il par. D.4., cui si rinvia anche per un approfondimento di tale questione alla luce del procedimento legislativo che ha dato vita alla direttiva.

<sup>213</sup> Cfr. B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 119 ss., il quale ritiene cumulabili, nell'ottica primaria di assicurare il risarcimento pieno del danno, quale scopo finale della direttiva, il lucro cessante e la *Lizenzgebühr*, nella misura in cui ciò non comporti, ovviamente, duplicazioni risarcitorie.

sicché elementi della vicenda concreta possono fungere solamente da correttivi (in aumento) della somma dovuta a titolo di corrispettivo ipotetico, adeguando un valore astratto alle peculiarità della fattispecie lesiva<sup>214</sup>.

### 3.2.3. Il versante non patrimoniale del danno.

L'art. 13, par. 1, lett. a), dir. cita tra gli elementi della fattispecie concreta di cui il giudice deve tenere conto, al fine di calcolare il risarcimento del danno effettivo, anche gli aspetti «diversi da quelli economici».

Il riferimento è, naturalmente, al danno non patrimoniale subito dal titolare del diritto leso, il quale va considerato «nei casi appropriati». Viene spontaneo pensare, in via prioritaria, alla lesione dei diritti di proprietà intellettuale in senso stretto, ossia, sostanzialmente, al diritto d'autore, ma non può escludersi che, nella realtà dei fatti, questo pregiudizio abbia un rilievo significativo anche nell'ambito della proprietà industriale<sup>215</sup>.

Poiché il legislatore della direttiva ha menzionato tale tipologia di danni solo nella definizione del criterio risarcitorio concreto, ci si potrebbe chiedere esso possa trovare compensazione anche quando operi il carattere astratto, si cui all'art. 13, par. 1, lett. b), dir.

Rispetto alla tesi che esclude la loro compensazione basandosi sull'assenza di un esplicito richiamo, sembra preferibile ritenere che tali aspetti possano essere tenuti in considerazione anche in sede di quantificazione della somma forfettaria, quali fattori accrescitivi del canone ipotetico di licenza<sup>216</sup>.

## 4. Osservazioni conclusive.

L'art. 13 dir. è connotato da una formulazione molto generica, a tratti imprecisa.

Non è chiaro, come si è visto, quale ruolo abbia, nel calcolo del danno in concreto, il riferimento agli utili del danneggiante, se si tratti di un indizio per il calcolo del lucro cessante o di un parametro ulteriore a questo.

---

<sup>214</sup> V. *supra*, par. B.8.

<sup>215</sup> Cfr. M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 179 ss.

<sup>216</sup> B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 126. Questa tesi potrebbe prestare il fianco alla critica che, così ragionando, si aprirebbe un ampio spiraglio alla discrezionalità del giudice, difficilmente controllabile, tanto in relazione all'opportunità di un suo risarcimento, quanto con riguardo alla sua quantificazione. Si deve osservare, tuttavia, che gli Stati membri sono liberi, in sede di attuazione, di specificare meglio i termini di risarcibilità del danno non patrimoniale, eventualmente dedicando specificamente il criterio astratto al versante patrimoniale del risarcimento e regolando separatamente il versante non patrimoniale: cfr. ad esempio, l'art. 158 l. dir. aut. italiana, come riformulato dal d.lgs. n. 140/2006, che dedica un comma specifico – l'ultimo – a quest'ultima voce di danno.

Il dubbio, quindi, è tra una disciplina sostanzialmente conforme al dogma compensativo della responsabilità civile e una soluzione che, pur ancorando la ponderazione ad elementi concreti della fattispecie, mira a superare tale soglia, nel segno della deterrenza – non della punizione.

Quale che sia la risposta, non può revocarsi in dubbio che un certo “rilassamento” della prospettiva “*tout le dommage, mais rien que le dommage*” è evidente, come dimostra l’introduzione di un criterio astratto di risarcimento del danno.

Giustifica questo rilassamento, da un punto di vista sistematico, la formulazione introduttiva dell’art. 13, par. 1, dir., secondo cui gli ordinamenti nazionali devono fissare «danni adeguati al pregiudizio effettivo», quasi a dire che i concetti di “risarcimento” e “pregiudizio” non devono necessariamente combaciare.

Da un punto di vista di politica del diritto, viene poi in gioco la particolare vulnerabilità dei beni protetti, i quali sono riconosciuti di centrale importanza per il buon funzionamento del mercato interno; ad un tempo, si riconosce e si valorizza l’estrema difficoltà del titolare a dimostrare il danno subito.

Pur essendo precisato il rapporto di alternatività tra la via concreta e quella astratta del risarcimento, lo stesso tenore letterale della norma che definisce la seconda (art. 13, par. 1, lett. b) sembra fondare la possibilità di una certa ibridazione. Il legislatore nazionale (o il giudice), infatti, nel calcolo della somma globale, sono autorizzati a ritoccare (al rialzo) il *quantum debeatur*, valorizzando elementi concreti della fattispecie. Si è osservato, però, che, da un punto di vista concettuale, le due strade devono rimanere ben distinte, altrimenti si rischierebbero duplicazioni risarcitorie.

Non possono venire a rilievo una seconda volta, quindi, voci di danno “astratte” nella forfettizzazione.

Non sembra precluso, nondimeno, un cumulo dei due criteri, nelle ipotesi di violazioni complesse (ad esempio, che si realizzano su mercati diversi).

Non è chiaro, ancora, il rapporto che sussiste tra il rimedio risarcitorio, globalmente individuato nel par. 1, e il rimedio restitutorio, di cui al par. 2.

Molto dipende, come si è riferito, da come si interpreta il concetto di “profitti da recuperare” in quest’ultimo contesto, scevro da qualsiasi rimproverabilità nei confronti dell’autore della violazione.

Ragioni di coerenza nel rapporto tra le sanzioni suggeriscono di prendere in considerazione solo quegli utili che sono in rapporto di stretta causalità con lo sfruttamento economico del bene immateriale protetto, nonché di concedere ampio spazio alla detrazione dei costi sostenuti per ottenerlo.

Non va dimenticata, in ogni caso, la natura facoltativa della sua attuazione.

Appurata l’imprecisione della formulazione dell’art. 13 dir., essa appare pienamente giustificata dal grado minimo di armonizzazione della direttiva, la quale si pone come obiettivo la precisazione di standard minimi di tutela.

Tali standard rispecchiano, *in nuce*, quelli fissati dall’accordo TRIPs, cui lo strumento comunitario ha inteso dare attuazione; è vero, però, che il legislatore dell’allora CE ha voluto garantire una soglia più alta di protezione.

L'art. 45 TRIPs, allora, fornisce spunti molto utili al fine di leggere il disposto del corrispondente art. 13 dir., la cui interpretazione, come si è condivisibilmente osservato in dottrina, è necessariamente autonoma, ossia scevra dai preconcetti dei singoli ordinamenti nazionali.

Lo sforzo di un tale tipo di ermeneusi, tuttavia, non può trascurare l'ampio margine di discrezionalità concesso agli Stati membri nell'attuare la direttiva e, particolarmente, per quanto qui di interesse, le norme sul risarcimento del danno.

Tale discrezionalità si muove in due direzioni.

In primo luogo, essa è necessaria nella creazione di uno strumentario sanzionatorio efficace, che soddisfi gli standard minimi fissati dal legislatore (allora) comunitario, valorizzando i criteri dal medesimo approntati. Questo tipo di discrezionalità è, quindi, finalizzata a precisarli, tanto nella loro sostanza, quanto nei loro rapporti.

Se nel livello minimo di tutela non sono contemplati i danni punitivi, come precisa il considerando 17, pur essendo largamente tollerata l'eventualità di una ultra-compensazione del danno, si discute se ai legislatori nazionali sia preclusa la possibilità di introdurli.

Sembra da privilegiare una risposta negativa: si può, infatti, identificare un secondo tipo di discrezionalità concessa agli Stati membri, la quale consiste nella possibilità di andare oltre i limiti minimi fissati dalla direttiva.

Ogni tipo di discrezionalità attuativa, tuttavia, è soggetta al vincolo dell'art. 3 dir.: il sistema di rimedi approntato deve risultare, in ogni caso, effettivo, dissuasivo e proporzionato.

Da ciò deriva, ad esempio, la necessità che le sanzioni debbano essere graduate diversamente a seconda dell'elemento soggettivo.

Ciò non significa, tuttavia, che ogni singolo rimedio debba rispettare scrupolosamente queste caratteristiche, poiché tali parametri riguardano il sistema nel suo complesso, non ogni singolo suo componente.

Pertanto, per continuare l'esempio, la regola della generale irrilevanza del grado della colpa nella quantificazione del risarcimento compensativo può continuare a rimanere ferma in quegli ordinamenti che la conoscono.

Evidenziato l'ampio margine di discrezionalità lasciato dalla direttiva, pur nel segno della necessaria proporzionalità e dissuasività del complesso rimediale, per rispettare le quali – si è appurato – è necessario attribuire un certo peso agli utili realizzati dall'autore della violazione in ragione dell'illecito, si passa ora ad analizzare come lo strumento comunitario sia stato attuato dai legislatori italiano e tedesco. Come si è anticipato, l'analisi di quest'ultimo ordinamento pare molto utile, trovandosi qui le radici – quanto meno quelle *civilian* – del rilievo dell'arricchimento del danneggiante nella quantificazione del risarcimento del danno.

## D. Impatto delle norme della direttiva 2004/48/CE sul sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode*.

### 1. La generale compatibilità della *dreifache Schadensberechnungsmethode*.

Nonostante l'art. 13 dir. contempra due soli criteri di quantificazione del danno, la maggior parte dei commentatori ritiene che la prassi della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, con riguardo alle ipotesi di lesione dei diritti di proprietà intellettuale, risulti ampiamente confermata dallo strumento comunitario<sup>217</sup>, pur con le precisazioni che si vedranno in seguito.

Lo stesso legislatore tedesco, partendo dal medesimo convincimento<sup>218</sup>, è intervenuto in modo minimale in attuazione della direttiva sul punto<sup>219</sup>. Come si è anticipato, infatti, il *Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums* del 7 luglio 2008 ha modificato ciascun *Sondergesetz* concernente i diritti di proprietà intellettuale, riscrivendo in modo unitario – ossia ripetendo la stessa disposizione<sup>220</sup> – la disciplina

---

<sup>217</sup> Cfr., ad esempio, G. WAGNER, *Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht*, cit., p. 379; T. DREIER, *Ausgleich, Abschreckung und andere Rechtsfolgen von Urheberrechtsverletzungen - Erste Gedanken zur EU-Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum*, in GRUR Int., 2004, p. 709; v. anche C. HEINZE, *Die Durchsetzung geistigen Eigentums in Europa – Zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG in Deutschland, England und Frankreich*, in ZEuP, 2009, p. 306. Ci si interroga, quanto all'*Umsetzungsbedarf* dell'art. 13 dir., se una sostanziale conformità della prassi giurisprudenziale alle indicazioni comunitarie sarebbe stata sufficiente perché la direttiva potesse dirsi attuata: bisogna, infatti, ricordare che, per quanto consolidatissima, la prassi della *dreifache Schadensberechnungsmethode* è di matrice prettamente giurisprudenziale, pur sussistendo qualche appiglio normativo (par. B.1. ss.). In proposito, si rinvia a D. AMSCHWITZ, *Die Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 300 ss. In merito alla continuità del sistema è più complessa la posizione di B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., *passim* (v., soprattutto, p. 107 ss. e 445 ss.), secondo cui la direttiva (nonché la sua trasposizione nell'ordinamento tedesco) avrebbero confermato la tesi minoritaria – e, dopo la pronuncia *Gemeinkostenanteil* del BGH, prettamente dottrinale – del dolo quale presupposto della *Gewinnabschöpfung*, la quale non configurerebbe la tradizionale *dritte Schadensberechnungsmethode*, quanto un rimedio alternativo al risarcimento del danno.

<sup>218</sup> Si legga, in proposito, Relazione accompagnatoria del *Bundestag*: BT-16/5048, p. 32.

<sup>219</sup> Per un'analisi complessiva e in chiave critica dell'attuazione della direttiva operata dal legislatore tedesco, si rinvia a J. SCHNEIDER, *Die EU-Enforcementrichtlinie 2004/48/EG*, cit., p. 187 ss. e D. AMSCHWITZ, *Die Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 343 ss.

<sup>220</sup> Occorre, tuttavia, sottolineare una differenza. Come si è visto (*supra*, par. C.3.2.3.), il legislatore europeo ha previsto che il giudice nazionale debba tenere conto anche dei pregiudizi non patrimoniali solo in «casi appropriati», la cui individuazione può spettare, concretamente, ai legislatori degli Stati membri. Orbene, in Germania, era già previsto che essi potessero venire a rilievo solo nel caso di lesione del diritto d'autore, come dispone il § 97, Abs. 2, S. 3 UrhG: «*Urheber, Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70), Lichtbildner (§ 72) und ausübende Künstler (§ 73) können auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine Entschädigung in Geld verlangen, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht*». Anche nella relazione del *Bundestag* (*Ibidem*) emerge, infatti, l'idea che un pregiudizio non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi di violazione di un diritto di proprietà industriale non sarebbe immaginabile. V. *supra*, par. C.4.



della quantificazione del danno, la quale ricalca, quasi pedissequamente, il disposto dell'art. 13 dir.<sup>221</sup>.

Se il riferimento – esplicito in oggi legge speciale – agli utili realizzati dall'autore della violazione, così come al corrispettivo che il soggetto leso avrebbe potuto legittimamente pretendere per la concessione del suo diritto è stato generalmente salutato con favore, poiché si è ritenuto che rappresentasse la codificazione, rispettivamente, del criterio giurisprudenziale del *Verletzererwerb* e della *Lizenzanalogie*<sup>222</sup>, la dottrina più attenta non ha mancato di rimarcare alcune osservazioni, che è opportuno riprendere ed analizzare in questa sede.

Occorre segnalare, infine, che un autore, di recente, ha diversamente messo in dubbio l'assunto che l'impatto della direttiva abbia inciso solo in modo marginale sul sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode*<sup>223</sup>.

## **2. Il *Verquickungsverbot* è ancora un cardine della *dreifache Schadensberechnungsmethode*?**

Il primo punto da chiarire riguarda il rapporto tra i criteri di quantificazione del danno, così come individuati dall'art. 13 della direttiva e dalle nuove disposizioni interne tedesche.

In particolare, se è vero che queste disposizioni contengono un riferimento a tutti e tre i metodi di calcolo elaborati dalla giurisprudenza – danno concreto, utili realizzati dall'autore della violazione e corrispettivo adeguato per lo sfruttamento del bene protetto –, la loro formulazione, nondimeno, risulta poco chiara e dà adito a più possibili interpretazioni, tra loro non poco difformi.

Infatti, come si è già evidenziato, ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. a), della direttiva c.d. *Enforcement*, il danno può essere calcolato in via concreta, tenendo conto «di tutti gli aspetti pertinenti», tra i quali rientrano anche i benefici realizzati dall'autore della violazione. In alternativa, è possibile la liquidazione in via astratta, di cui alla lett. b) del medesimo paragrafo, la qua-

---

<sup>221</sup> «Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte». Per riferimenti sulla storia del procedimento legislativo, nonché sulle ragioni del ritardo del legislatore tedesco sull'attuazione della direttiva, v. A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 366 ss.

<sup>222</sup> S. KLEIN, *Die Durchsetzungs-Richtlinie vom 29. April 2004. Entstehung, Umsetzung und Auswirkungen auf das Prozessrecht*, Frankfurt a. M., 2012, p. 385. Sovente, si sottolinea, comunque, che non sussistesse un reale *Umsetzungsbedarf* della direttiva nell'ordinamento tedesco, con riguardo a questo punto: cfr. ad es. D. SEICHTER, *Die Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistiges Eigentums*, in WRP, 2006, p. 400.

<sup>223</sup> Il riferimento è a B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, passim. V. *infra* nei paragrafi seguenti.

le fa leva sul corrispettivo che avrebbe dovuto essere idealmente corrisposto dall'autore della violazione.

In sostanza, la linea demarcazione tra i criteri risarcitori sembra correre, quantomeno alla luce di una interpretazione letterale del disposto normativo, poi ripreso anche dal legislatore tedesco in sede di trasposizione, unicamente tra *Lizenzanalogie* e danni concreti. L'ammontare di questi ultimi, invece, può essere determinato ponderando non solo le voci classiche (in particolare, il mancato guadagno del danneggiato) ma anche gli utili del danneggiante.

Ne deriverebbe, come conseguenza, la perdita di autonomia del criterio risarcitorio della *Gewinnherausgabe*<sup>224</sup>, il quale in buona sostanza, acquisirebbe esclusivamente una *Indizfunktion* ai fini del calcolo del danno in concreto<sup>225</sup>.

Come è stato osservato<sup>226</sup>, la formulazione sibillina dell'art. 13, par. 1, lett. a), dir., potrebbe trovare una giustificazione nella tensione avvertita dal legislatore europeo tra due esigenze<sup>227</sup>: da un lato, ispirarsi ad un modello efficiente, quale quello tedesco della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, per apprestare una tutela sufficientemente penetrante per i diritti di proprietà intellettuale e, dall'altro lato, evitare di imporre agli Stati membri un rimedio così dirompente quale quello della retroversione degli utili.

Lo scopo della direttiva, come peraltro conferma il suo procedimento di formazione, era infatti quello di garantire che in tutto il territorio dell'Unione europea, il risarcimento del danno raggiungesse il livello della piena compensazione del danneggiato.

In buona sostanza, in base alla direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare al danneggiato un ristoro pieno del pregiudizio subito, anche tenendo conto dei profitti tratti dal danneggiante. La valutazione di come debba tradursi, in concreto, questa "*Berücksichtigung*" è rimessa agli Stati membri<sup>228</sup>.

---

<sup>224</sup> Questo rischio è evidenziato, ad esempio, da T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 265.

<sup>225</sup> Di questa opinione è B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 107 ss.; sul punto anche A. PEUKERT, A. KUR, *Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht*, in GRUR Int., 2006, p. 293; M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 965. Una simile funzione, peraltro, è astrattamente immaginabile, se solo si pensi all'ipotesi in cui danneggiante e danneggiato siano concorrenti di dimensioni analoghe, operanti nel medesimo settore di mercato: si può presumere, infatti, che il mancato guadagno dell'uno corrisponda all'effettivo introito dell'altro. Dopotutto, secondo già risalente giurisprudenza tedesca in tema di *Gewinnherausgabe*, questo criterio risarcitorio poggerebbe sulla *fictio* di corrispondenza tra i due lucri (cessante e realizzato), la quale, a sua volta, sarebbe il risultato di una *Lebenserfahrung*: v., *supra*, nota 62.

<sup>226</sup> Cfr. B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 107 ss., secondo cui, a rigore, l'art. 13, par. 1, lett. a) dir., non fonda un vincolo giuridico comunitario stringente per l'introduzione della *Gewinnabschöpfung*.

<sup>227</sup> Sul conflitto tra istanze preventive e compensative del rimedio risarcitorio nell'art. 13 dir., A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 366 ss.

<sup>228</sup> V. *supra*, par. C.5.

Per questa via, la dottrina tedesca, anche alla luce dell'evolversi del procedimento legislativo<sup>229</sup>, è giunta alla conclusione che la continuità del sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, compresi i principi del *Verquickungsverbot* e del *Wahlrecht* del danneggiato, rientrasse nell'arco delle scelte attuative possibili, riservate al legislatore interno<sup>230</sup>.

La formulazione utilizzata concretamente dalla legge tedesca, tuttavia, ha rianimato il dibattito, in virtù del riferimento agli utili dell'autore della violazione come elemento che il giudice può prendere in considerazione nel calcolo del danno risarcibile.

Sul punto, l'interpretazione dominante muove dall'evidenziare le differenze tra il tenore letterale dell'art. 13 dir. e quello delle norme interne di attuazione. Mentre la direttiva instaura un doppio binario di liquidazione del pregiudizio cagionato e inserisce la ponderazione degli utili tra gli "altri aspetti pertinenti" nell'ambito del calcolo del danno concreto, le norme tedesche si limitano a precisare che, nella quantificazione del risarcimento, si può tenere conto anche del *Verletzererwerb*. Questa disposizione, allora, non andrebbe letta nel senso di imporre al giudice di liquidare il danno mescolando elementi di natura diversa, nell'ambito di un'unica valutazione globale possibile, quanto, piuttosto, di confermare e codificare la possibilità che il risarcimento possa seguire la via, già nota, della *Gewinnherausgabe*. Di più, le parole del legislatore tedesco, ne esprimerebbero la premura di qualificare, quanto a presupposti e a funzionamento, la *Gewinnabschöpfung* quale rimedio risarcitorio («Bei der Bemessung des Schadensersatzes»)<sup>231</sup>.

In definitiva, nella nuova formulazione delle disposizioni sulla responsabilità dell'autore della violazione, si troverebbe la piena conferma del complesso sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode* elaborato da un lungo corso giurisprudenziale<sup>232</sup>.

---

<sup>229</sup> Nella proposta della Commissione, l'originario art. 17, infatti, prevedeva, come si è visto, che il danneggiato potesse richiedere, in aggiunta al risarcimento del danno concretamente patito, la retroversione degli utili conseguiti dall'autore della violazione. Tale rimedio, immaginato, quindi, come ulteriore al mero risarcimento con funzione compensativa, era congegnato con una precisa finalità deterrente. Pur rimanendo ferma l'intenzione di non introdurre alcuna fattispecie di danni punitivi, era innegabile che la prospettiva dichiaratamente ultra-compensativa del rimedio potesse essere sconfinare in questa direzione. Di là da queste considerazioni, è evidente che, se il vigente art. 13 dir. avesse seguito questa impostazione, in forza dell'imposizione armonizzatrice, il *Verquickungsverbot* avrebbe dovuto ritenersi superato, quantomeno nei rapporti tra danno concreto e *Gewinnherausgabe*. Cfr. S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 195.

<sup>230</sup> Di questo parere, tra gli altri, S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 194 ss. e p. 220. V. anche W. TILMANN, *Schadensersatz bei der Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums*, in ZEuP, 2007, p. 292 e A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 360-361.

<sup>231</sup> Cfr. S. KLEIN, *Die Durchsetzungs-Richtlinie*, cit., p. 386; T. DÖRRE, S. MAABEN, *Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums – T.I: Änderungen im Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusterrecht*, in GRUR-RR, 2008, p. 217 ss.

<sup>232</sup> Rimarrebbe pertanto fermo il *Vermengungsverbot*. Così A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 385 ss., secondo il quale la divisione tra *Lizenzanalogie* e gli

Secondo una diversa impostazione, la direttiva e la legge di trasposizione della medesima avrebbero introdotto nell'ordinamento tedesco una «*Lockierung des Vermengungsverbots*»<sup>233</sup>. In sostanza, se potrebbe dirsi confermata l'alternatività tra il criterio della *Gewinnherausgabe* e della *Lizenzanalogie*, non vi sarebbe alcuna ragione per negare che il danneggiato possa domandare che il pregiudizio patito sia calcolato, in prima battuta, in forma concreta (lucro cessante) e che alla somma così individuata possa essere cumulata la restituzione degli utili<sup>234</sup>. Comprensibilmente, ciò in tanto è conforme con i canoni della responsabilità civile e, in particolare, con il principio compensativo, cui è espressamente ispirata anche la direttiva, in quanto il titolare del diritto leso non riceva un doppio risarcimento: deve trattarsi, cioè, di ipotesi in cui sia possibile distinguere nettamente il valore degli utili perduti sul mercato in cui il medesimo operava e quelli illegittimamente ottenuti dall'autore della violazione<sup>235</sup>. In definitiva, quindi, rimane ferma l'idea per cui non è ammissibile alcuna “mescolanza” di diversi fattori nella determinazione del danno, ma, ad un tempo, si precisa che rimane del tutto possibile il loro cumulo<sup>236</sup>.

---

altri criteri (riconducibili alla lett. a) dell'art. 13 dir.) deve rimanere ferma per ragioni sistematiche. V. anche, tra gli altri, J.V. UNGERN-STERNBERG, *Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 465; C. HERRESTHAL, *Kompensation von Verletzungen des geistigen Eigentums – Die Förderung von Markttransaktionen als Leitprinzip*, in R.M. HILTY, T. JAEGER, V. KITZ (hrsg), *Geistiges Eigentum. Herausforderung Durchsetzung*, Berlin u.a., 2008, p. 128. Su questa linea, peraltro, si è orientata la prima giurisprudenza successiva all'entrata in vigore delle nuove norme. Cfr.: BGH GRUR 2010, 237, 238 – *Zoladex*, ove, tuttavia, non è dedotta alcuna spiegazione sul punto. È appena il caso di ricordare che, secondo la ricostruzione giurisprudenziale, è del tutto pacifica la compatibilità con questo principio della possibilità di azionare in via separata e cumulativa – rispetto al prescelto criterio risarcitorio astratto – i cc.dd. *positive Schaden* e il *Marktverwirrungsschaden*, nella misura in cui il giudice, chiamato ad adoperare il criterio della *Lizenzanalogie* non ne tenga conto nella determinazione del corrispettivo adeguato.

<sup>233</sup> M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 965.

<sup>234</sup> M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 965 ss.

<sup>235</sup> M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 966, il quale elabora l'esempio di un produttore di farmaci il quale opera nella Germania settentrionale. Presentata ad una fiera un nuovo farmaco brevettato, il produttore riceve l'interessamento di duemila medici, millecinquecento dei quali lo ordinano immediatamente. Il produttore, pertanto, provvede a produrre duemila esemplari del medicamento. Nel frattempo, un altro soggetto, edotto dell'invenzione, mette in produzione il medesimo medicamento, violandone il brevetto, e ne vende mille pezzi nella Germania meridionale e cinquecento ai medici settentrionali che non avevano ancora ordinato il prodotto. In un'ipotesi del genere, secondo l'autore, non si vede ragione per limitare la pretesa del titolare del diritto ai soli guadagni perduti (ossia quelli che sarebbero derivati dalla vendita del prodotto agli ultimi cinquecento medici) o ai soli guadagni illeciti dell'autore della violazione (ossia quelli ricavati dalla vendita del farmaco ai medici del sud), rappresentando valori diversi, tra di loro non cumulabili.

<sup>236</sup> Per una lettura parzialmente difforme cfr. V. KITZ, *Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum – die neuen Regeln*, in NJW 2008, p. 2374, per il quale: «*Der neue § 97 II UrhG trifft hingegen keine Aussage darüber, ob die genannten Kriterien alternativ oder kumulativ anwendbar sind. Er trägt daher die bisherige Rechtsprechung, ist aber auch entwicklungsoffen für eine kumulative Betrachtung*».

Rispetto al descritto orientamento, è simile la tesi sostenuta da un'altra voce dottrinale, secondo cui, quando ciò non porti a duplicazioni risarcitorie, sarebbe non solo ammissibile ma anche necessario, in forza dell'art. 13 dir. cumulare – senza confonderli – il parametro risarcitorio astratto della *Lizenzanalogie* e quello concreto del lucro cessante<sup>237</sup>. Il tradizionale *Vermengungsverbot* contrasterebbe, in questi termini, con la direttiva, secondo la quale il canone di licenza ipotetico costituirebbe solo importo minimo del risarcimento in forma astratta. L'obiettivo primario dell'art. 13 dir., complessivamente interpretato, rimarrebbe, infatti, la piena compensazione del danno.

Una diversa lettura possibile è logicamente rinvenibile nell'ipotesi in cui, superando l'impostazione giurisprudenziale tradizionale, si arrivi a dire che i criteri in commento non rappresentano modi alternativi di liquidare un unico danno, quanto, piuttosto, pretese ontologicamente distinte, tra le quali, conseguentemente, si proporranno esclusivamente problemi di compatibilità (*Anspruchskonkurrenz*)<sup>238</sup>.

### **3. L'angemessene Lizenzgebühr come Mindestschaden: il nuovo ruolo della Lizenzanalogie.**

Appurato che, quantomeno secondo l'impostazione dottrinale e giurisprudenziale dominante, il *Vermengungsverbot* costituisce ancora oggi un cardine del sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, ad un'analisi più approfondita dei singoli criteri, il divieto in esame presenta margini più sfumati.

Una certa *Lockerung* di tale divieto parrebbe, in particolare, registrarsi con riguardo alla *Lizenzanalogie*.

Infatti, se, da un lato, la direttiva c.d. *Enforcement*, come si è riferito, individua con chiarezza una linea di demarcazione netta tra il criterio risarcitorio concreto (art. 13, par. 1, lett. a) e il criterio risarcitorio astratto (somma forfettaria basata sulla *Lizenzanalogie*), quest'ultimo, proprio perché astratto, finisce per subire una sorta di ibridazione, nel momento in cui il giudice, basandosi sul corrispettivo adeguato, individua una somma adeguata a compensare integralmente il pregiudizio subito dal danneggiato.

La differenza rispetto al sistema originario della *dreifache Schadensberechnungsmethode* è, quanto meno in linea teorica, evidente: la valutazione giudiziale – naturalmente equitativa – non è più finalizzata, come accadeva in precedenza, all'individuazione dell'*angemessene Lizenzgebühr*, fittiziamente equiparata al pregiudizio cagionato, ma è tutta tesa a garantire la piena

---

<sup>237</sup> B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 122.

<sup>238</sup> Questa visione, sostenuta ad esempio da B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., *passim* – cfr. quanto all'aspetto dei rapporti tra i “*Schadensberechnungsmethode*”, nello specifico p. 545 ss. – verrà approfondita allorché si esamineranno i possibili inquadramenti dogmatici dei criteri alternativi di liquidazione del danno risarcibile.

compensazione del danneggiato, per quanto in via astratta. In altre parole, è venuta meno la necessaria corrispondenza tra il danno subito dal titolare del diritto violato e il canone di licenza adeguato: quest'ultimo rappresenta solo il valore di riferimento nel calcolo del danno in astratto. Ad un tempo, per espressa previsione normativa, esso costituisce il limite minimo del risarcimento astratto (*Mindestschaden*), poiché esso rappresenta la liquidazione oggettiva della componente dannosa – essenziale ed imprescindibile in una fattispecie di lesione di un diritto di proprietà intellettuale – integrata dalla violazione dell'esclusività di tale diritto<sup>239</sup>.

Tuttavia, poiché la valutazione non si esaurisce più nell'individuazione di un elemento astratto – l'*angemessene Lizenzgebühr* – ma contempla necessariamente ulteriori fattori del caso di specie, i quali concorrono alla definizione della *Pauschalbeitrag* compensativa, è evidente che vengono infine ricompresi anche elementi che attengono, propriamente, alla dimensione “concreta” del danno<sup>240</sup>. Vengono a rilievo, ad esempio, i pregiudizi derivanti da uno sfruttamento dell'altrui bene immateriale, pregiudizievole per il bene medesimo<sup>241</sup>, ma anche i vantaggi concorrenziali che l'autore della violazione abbia conseguito, nonché, in ogni caso, la circostanza che egli ha beneficiato di tale bene senza subire le limitazioni a cui viene normalmente sottoposto un *redlicher Lizenznehmer*<sup>242</sup>.

Se si analizzano le disposizioni interne di attuazione dell'art. 13, par. 1, lett. b) dir., si può apprezzare, ancora una volta, una formulazione non univoca<sup>243</sup>. Lo stesso legislatore, come traspare dalla relazione accompagnatoria alla legge del 7 luglio 2008, tuttavia, si mostra cosciente dell'opportunità che il danno sia liquidato in una misura superiore a quella rispondente al valore di mercato<sup>244</sup>.

Pertanto, come si è osservato<sup>245</sup>, anche prima dell'entrata in vigore della direttiva, il BGH, in sede di quantificazione del danno secondo il criterio della

---

<sup>239</sup> Cfr. B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 270 ss.

<sup>240</sup> B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 124 ss.

<sup>241</sup> Ci si riferisce qui alle ipotesi che si sono qui definite di “ingerenza usurpativa” (v., *supra*, Cap. I, par. 6.).

<sup>242</sup> M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 968.

<sup>243</sup> Una chiara trasposizione dell'art. 13, par. 1, dir. era auspicata dalla *Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* (GRUR), GRUR, 2005, p. 747. Secondo M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 969-970, è dubbio se le disposizioni di attuazione, relative al risarcimento del danno, rispondano effettivamente alle indicazioni provenienti dalla direttiva. «Denn es fehlt eine ausdrückliche Klarstellung, dass das Gericht bei der Festsetzung des Schadensersatzbetrages über eine angemessene Vergütung, wie sie vertraglich vereinbart worden wäre, im Einzelfall auch hinausgehen kann». Per questo, secondo l'autore, occorre un'interpretazione conforme delle medesime: in particolare, il riferimento legislativo alla *angemessene Vergütung* come «Grundlage» della *Schadensberechnung* «kann ohne weiteres als Mindestbetrag interpretiert werden und bietet die Möglichkeit einer Ergänzung oder eines Aufschlags». Insiste sulla necessità di tale tipo di interpretazione anche V. TETZNER, *Der Verletzerzuschlag*, cit., p. 8 ss., per il quale le disposizioni attuative sono sufficientemente ampie per consentire tali esiti ermeneutici.

<sup>244</sup> BT-Drs. 16/5048, p. 37.

<sup>245</sup> Cfr. *supra*, par. B.8.

*Lizenzanalogie*, non si limitava all'individuazione del valore di mercato puro del canone di licenza, ma, nell'ambito di una valutazione equitativa ispirata al § 287 ZPO, ponderava anche fattori ulteriori, caratterizzanti il caso concreto.

L'*escamotage* utilizzato dalla giurisprudenza per non snaturare il tradizionale criterio risarcitorio, come si è visto, risiedeva nel riferimento al corrispettivo che contraenti ragionevoli avrebbero pattuito essendo a conoscenza delle circostanze rilevanti dell'affare.

Per questa via, il BGH argomentava che parti ragionevoli di un contratto avrebbero tenuto in considerazione, ad esempio, il pregiudizio derivante dall'annacquamento della *vis* distintiva di un bene immateriale.

Se in questo caso il differente percorso logico suggerito dalla direttiva non porta a risultati difformi, parte della dottrina ha sottolineato che il mutamento di prospettiva ha un grande impatto pratico, poiché imporrebbe un'adeguata considerazione, in chiave compensatoria, di ulteriori elementi rilevanti della fattispecie dannosa, prima non presi (sufficientemente) in considerazione nel calcolo del canone di licenza<sup>246</sup>.

La ponderazione di tali fattori, tuttavia, in ultima analisi, non pare minare la portata del *Verquickungsverbot*. A ben vedere, essi, infatti, non attengono al diverso *Berechnungsmethode* del danno in concreto, rispetto al quale non vi è alcuna ibridazione, quanto all'esigenza – già avvertita sotto il sistema previgente – di adeguare un valore astratto alle peculiarità della fattispecie. In altre parole, l'aumento del risarcimento rispetto al minimo costituito dal canone di licenza adeguato («*mindestens*») deriva dalla necessità di compensare, in astratto, la differenza tra una somma ipoteticamente contrattata nel circuito del mercato e una oggettivamente idonea a ristorare il danno subito. Nella prima somma, ad esempio, non è calcolato il valore economico della circostanza che l'autore della violazione ha potuto beneficiare del bene senza assumere gli obblighi tipici di un contratto di licenza, oppure del vantaggio del medesimo soggetto, legato al pagamento solo successivo ed eventuale – sotto forma risarcitoria – del corrispettivo, il quale avrebbe dovuto, in una situazione contrattuale, essere versato secondo la periodicità fissata dal contratto<sup>247</sup>.

---

<sup>246</sup> Esemplifica, tra questi, V. TETZNER, *Der Verletzerzuschlag*, cit., p. 7: «Dies gilt etwa für den Eingriff in die Verfügungsbefugnis des Schutzrechtsinhaber, für die mit einer Rechtsverfolgung verbundenen Nachteile, für die mögliche Schutzrechtsvernichtung und die sonstige Chance der Nichtinanspruchnahme des Verletzers, für das Fehlen vertragstypischer Verpflichtungen des Verletzers durch steuerliche Rückstellungen». Il medesimo autore segnala, inoltre, (ivi, p. 8) che, conseguentemente ad un'interpretazione della disposizione interna di attuazione conforme alla direttiva, non è più possibile liquidare il danno in base al criterio della *Lizenzanalogie*, individuandolo sotto la soglia dell'*angemessene Lizenzgebühr*, come, invece, poteva accadere, anche se piuttosto raramente, in precedenza.

<sup>247</sup> All'obiezione che questi fattori attengono alla posizione del danneggiante, quando la prospettiva risarcitoria-compensativa imporrebbe l'esclusiva ponderazione della posizione del danneggiato, si può rispondere con alcune osservazioni. Anzitutto, occorre sempre ricordare che si tratta di un criterio di quantificazione del danno che opera in astratto: esso è orientato, precisamente, all'ammontare del risparmio ottenuto dall'autore della violazione

A ben vedere, quindi, con riguardo al calcolo del danno secondo il criterio della *Lizenzanalogie*, la nuova prospettiva introdotta inficia non tanto la regola del *Verquickungsverbot*, quanto la ricorrente massima del *Gleichbehandlungsgebot*, in virtù del quale, come si è visto, il *Verletzer* deve essere del tutto equiparato ad un *redlicher Lizenznehmer*<sup>248</sup>.

#### **4. (Segue) La questione della possibilità e (dell'opportunità) di un incremento della *Lizenzhöhe*.**

L'opzione interpretativa illustrata muove dall'esame della formulazione dell'art. 13, par. 1, lett. b), dir., ove si precisa che, in alternativa alla via della determinazione in concreto, il risarcimento del danno può essere determinato in una somma forfettaria fissata «in base ad elementi quali, per lomeno», l'*angemessene Lizenzgebühr*.

Occorre ora osservare che la medesima formulazione, anche alla luce della sua evoluzione nel corso del procedimento legislativo, ha fornito la base per un'ulteriore discussione. In particolare, ci si è interrogati sulla possibilità (e sull'opportunità) per il giudice di condannare l'autore della violazione ad una somma corrispondente al canone di licenza ipoteticamente adeguato, raddoppiato o aumentato di una *Zuschlag* forfettaria.

Per comprendere la ragione di questo dibattito, appare opportuno, in via preliminare, riprendere, seppure molto brevemente, alcune indicazioni ricavabili dalla direttiva<sup>249</sup>.

Anzitutto, occorre ricordare che, come precisa il considerando 26 dir., il legislatore europeo non ha inteso introdurre negli ordinamenti nazionali una fattispecie di danni punitivi; ad un tempo, ha tuttavia chiarito che la connotata incertezza nella quantificazione del danno ne giustifica, in casi appro-

---

grazie all'illecito, il quale, a sua volta, corrisponde idealmente al mancato guadagno del titolare del diritto leso. In secondo luogo, non si può non anticipare che l'inquadramento dogmatico di questo criterio è decisamente controverso, come si illustrerà *infra*, Cap. III. Quanto ai pregiudizi correlati alla *Rechtsverfolgung* e alla *Marktverwirrung*, i quali partecipano effettivamente all'individuazione del danno concretamente subito dal danneggiato, si rinvia a quanto detto supra, par. B.8., ove si è illustrata la compatibilità del computo di queste voci di danno con il funzionamento della *Lizenzanalogie*, già peraltro assodata dalla giurisprudenza del BGH ben prima dell'entrata in vigore della direttiva *Enforcement*.

<sup>248</sup> Cfr., però, la pronuncia del LG München del 25 marzo 2010, in *BeckRS* 2011, 15535, la quale, in un caso di violazione di un marchio, è giunta, sulla base di un'interpretazione dell'art. 139 Abs. 2 PatG conforme all'art. 13, par. 2, lett. b), dir., a calcolare una «merkliche Erhöhung des Lizenzsatzes». Questa interpretazione, nella ricostruzione del tribunale, sarebbe peraltro coerente con il principio della *Gleichbehandlungsgebot*, secondo cui non solo il *Verletzer* non deve essere trattato «peggio» di un *redlicher Lizenznehmer*, ma nemmeno in modo migliore. Sul punto si segnala anche il commento di T. MÜLLER-STOY, *LG München macht Lizenzanalogie attraktiver*, in *GRUR-Prax*, 2011, p. 341.

<sup>249</sup> Sul punto si rinvia per maggiori approfondimenti alla sezione C del presente capitolo, dedicata all'introduzione, in generale, della direttiva c.d. *Enforcement*.



priati, «un risarcimento fondato su base obiettiva». Su tale premessa è fondato, in particolare, il criterio di cui all'art. 13, par. 1, lett. b).

In secondo luogo, l'art. 3 dir., secondo un principio ricorrente nel diritto unionale della responsabilità civile, obbliga gli Stati membri a predisporre misure, procedure e mezzi di ricorso che siano «effettivi, proporzionati e dissuasivi».

Infine, il considerando 17 dir. richiede che i rimedi contro la violazione dei diritti di proprietà intellettuale siano «determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione».

Premessi questi brevi cenni, che sanciscono le coordinate del sistema sanzionatorio introdotto dalla direttiva, fissate sin dalla proposta della Commissione, si può ora avvertire che il criterio della somma forfettaria basata sulla *Lizenzanalogie*, di cui all'art. 13, par. 1, lett. b), dir., ha conosciuto una significativa evoluzione nel corso del procedimento legislativo.

Infatti, l'art. 17 della proposta della Commissione prevedeva, inserendolo nella medesima cornice di principi, il diritto della parte lesa al «pagamento di un importo forfettario pari al doppio dell'ammontare delle *royalty*» o del corrispettivo che ipoteticamente avrebbe dovuto essere versato dall'autore della violazione che avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso di tale diritto. Nella versione finale dello strumento legislativo comunitario, tuttavia, si è deciso che la liquidazione forfettaria del danno, secondo il criterio risarcitorio astratto, si basi «perlomeno» sulla misura della *royalty* semplice, senza aggiunte o moltiplicazioni prefissate.

Per il vero, il disposto dell'art. 13, par. 1, lett. b), dir., il quale individua il corrispettivo ipotetico adeguato quale *Mindestschaden*, lascia liberi gli Stati membri di fissare, in sede attuativa, un multiplo, ferma rimanendo l'estraneità della funzione punitiva di un simile risarcimento del danno (considerando 26)<sup>250</sup>.

---

<sup>250</sup> V. la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 giugno 2016, *Hansson*, la quale ribadisce che la direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare misure di protezione più incisive rispetto a quelle espressamente previste. In senso conforme anche A.M. ROVATI, *Le sanzioni*, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, p. 450, secondo cui «I TRIPs e la direttiva non vietano tuttavia ai singoli stati di modellare la disciplina della responsabilità civile attribuendole anche una funzione punitiva ove ciò sia compatibile con il loro ordine pubblico interno». Cfr., poi, anche Corte di Giustizia dell'Unione europea del 25 gennaio 2017, *Stowarzyszenie «Olawska Telewizja Kablowa»*, ove la Corte ha espressamente dichiarato la compatibilità di una normativa nazionale come quella polacca (al momento del rinvio pregiudiziale) che prevede il risarcimento in forma astratta nella misura del doppio del canone di licenza con l'art. 13 della direttiva. A sostegno della sua conclusione la Corte adduce non solo la ragione della natura minima dello standard di tutela fissato dalla direttiva, ma spiega che, trattandosi di una forma di forfettizzazione del danno risarcibile non è richiesta la prova della corrispondenza al danno concreto. Evidenzia, inoltre, che, essendo il canone semplice normalmente insufficiente al pieno ristoro del pregiudizio subito, tale forfettizzazione non costituirebbe un danno «punitivo». I giudici, peraltro, si spingono oltre precisando che, se dal considerando 26 si può evincere l'intenzione della direttiva di non assegnare al

Di fronte al riconoscimento di uno *Spielraum* così significativo per il legislatore interno, la dottrina si è interrogata ampiamente sull'opportunità di fissare un multiplo nel criterio della *Lizenzanalogie*, sul modello giurisprudenziale della c.d. *GEMA-Zuschlag*<sup>251</sup>.

Sul punto si sono scontrate opinioni di segno opposto, le quali, peraltro, sono state sostenute con differenti motivazioni.

Secondo un primo orientamento, l'aumento forfettario della *Lizenzgebühr* sarebbe non solo possibile, ma anche auspicabile, anzitutto, in ragione del necessario obiettivo di dissuasività delle sanzioni a tutela dei diritti di proprietà intellettuale<sup>252</sup>.

Si è particolarmente evidenziato che la funzione deterrente, per il tramite dell'art. 3 dir., costituirebbe una componente essenziale della misura risarcitoria e non solo un *erwünschtes Nebenprodukt*, come ritiene la dogmatica

---

risarcimento del danno una funzione punitiva, dal medesimo non discende alcun ostacolo alla scelta di un legislatore nazionale di introdurli a tutela di un diritto di proprietà intellettuale.

<sup>251</sup> In Germania, i *Nutzungsrechte* dei diritti d'autore sulle opere musicali sono amministrati dalla *Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte* (GEMA), la quale svolge, a tutela degli autori iscritti, pure un'attività di vigilanza nei confronti, in particolare, della illegale riproduzione delle opere protette. In questo specifico settore, la giurisprudenza consolidata attribuisce, in via forfettaria, alla società che agisce – nell'interesse del titolare del diritto violato – per il risarcimento del danno, la possibilità di domandare che questo sia calcolato sulla base di una *doppelte Lizenzgebühr*. Il raddoppio del canone di licenza è tradizionalmente giustificato sotto forma di compensazione forfettaria delle spese di sorveglianza del regolare comportamento di chi sfrutta i beni protetti, la quale, nel settore delle riproduzioni musicali, è notoriamente complesso, non solo in considerazione della natura immateriale delle opere – la quale, evidentemente, accomuna tutti gli *Immaterialgüterrechte* – ma anche a cagione del generale disinteresse economico delle concorrenza ad un controllo assiduo del mercato. In sostanza la *GEMA-Zuschlag* è motivata alla luce di un ragionamento equitativo e, in particolare, dell'esigenza che i costi in questioni non gravino sul titolare del diritto protetto. Cfr., *ex plurimis*, BGH, GRUR 1986, 376, 380 – *Filmmusik*; T. DREIER, *Ausgleich, Abschreckung und andere Rechtsfolgen*, cit., p. 711. Ritiene che tale prassi giurisprudenziale, per quanto limitatamente al settore in cui si è sviluppata, sia conforme al dettato della direttiva c.d. *Enforcement* e, in particolare, con il considerando 26, S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 227 ss. La compatibilità tra la direttiva e la c.d. *GEMA-Rechtsprechung* è riconosciuta nella stessa relazione governativa alla legge tedesca di attuazione: cfr. BT-Drs, cit., p. 48. Da un punto di vista sistematico, si può osservare – per quanto qui di interesse – che la prassi in esame non è esente da critiche in dottrina, prima tra le quali è quella che attiene alla conseguente irrilevanza del nesso causale tra le spese e il risarcimento del danno.

<sup>252</sup> Cfr. la posizione espressa nel 2005 dalla *Internationale Vereinigung für den Schutz des geistigen Eigentums* (AIPPI): K. HAFT, C. DONLE, J. EHLERS, R. NACK, *Berichte der Deutschen Landesgruppe für die Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI vom 25. bis 29. September 2005 in Berlin*, in GRUR, 2005, p. 403: «Wir sprechen uns gegen die Einführung eines Strafschadensersatzes aus. Gleichwohl halten wir es für wünschenswert, dem Verletzten im Regelfall einen erhöhten, insbesondere einen 1,5 bis 2 fachen Lizenzsatz als pauschalen Schadensersatz zuzusprechen», ribadita nella relazione successiva del gruppo di lavoro, M.-R. MCGUIRE, C. DONLE, K. GRABIENSKI, A. GRAU, R. HACKBARTH, F. HACKER, A. NOREDERMANN-SCHIFFEL, *Schadensersatz für Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken (Q 203)*, in GRUR Int., 2008, p. 934.

tradizionale<sup>253</sup>. Per questa via, si è allora argomentato che il riferimento alla semplice *Lizenzgebühr* sarebbe inevitabilmente inidoneo a realizzare l'effetto dissuasivo sull'autore della violazione<sup>254</sup>. Questi, infatti, quando il criterio prescelto sia quello della *Lizenzanalogie*, non subirebbe alcun rischio ulteriore rispetto al pagamento di quanto avrebbe dovuto corrispondere sin dall'inizio<sup>255</sup>.

Si rileva, inoltre, che la semplice *Lizenzgebühr* è sovente insufficiente, anche in una stretta ottica compensativa, a ristorare l'intero pregiudizio del danneggiato, dal momento che, in forza di questo criterio, alcuni aspetti, quali il danno conseguente ad uno sfruttamento pregiudizievole del bene protetto e le spese per la *Rechtsverfolgung* vengono considerati solo marginalmente<sup>256</sup>.

Un siffatto aumento, peraltro, non sarebbe, secondo questa tesi, non incontrerebbe difficoltà sistematiche insormontabili<sup>257</sup>.

Parte della dottrina, infine, nell'ottica di massima realizzazione della funzione deterrente del rimedio, ritiene opportuna una gradazione dell'aumento della *Lizenzhöhe* a seconda del grado della colpa dell'autore della violazione<sup>258</sup>. Secondo questi autori, una tale gradazione risponderebbe vieppiù all'indicazione contenuta nel considerando 17 dir., secondo cui lo strumento delle sanzioni deve essere calibrato anche in considerazione dell'elemento soggettivo della violazione<sup>259</sup>.

---

<sup>253</sup> Si tratta della definizione della funzione deterrente della responsabilità civile, adottata dal K. LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, Bd. I, *Allgemeiner Teil*, München, 1989, p. 423, e divenuta ormai classica nella dottrina tedesca.

<sup>254</sup> Così D. AMSCHWITZ, *Die Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 306 ss. Il potenziale danneggiante, conoscendo che il rischio che può derivargli dalla sanzione risarcitoria corrisponde a quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di corrispettivo adeguato in un contratto di licenza, non ha evidentemente alcun motivo per astenersi dalla lesione del diritto protetto. Secondo l'autore, inoltre, il pagamento del doppio del canone di licenza potrebbe, al più, determinare un risarcimento ultra-compensativo, il quale, differenziandosi dai *punitive damages*, non contrasterebbe con il sistema tedesco della responsabilità civile.

<sup>255</sup> Cfr. S. KÄMPER, *Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten. Neue Entwicklungen seit der Enforcement Richtlinie*, in GRUR Int., p. 544.

<sup>256</sup> T. BODEWIG, A. WANDTKE, *Die doppelte Lizenzgebühr als Berechnungsmethode im Lichte der Durchsetzungsrichtlinie*, in GRUR, 2008, p. 225-226, i quali, comunque, sottolineano che il sistema della *pauschalisierte Zuschlag* non deve portare in alcun modo alla duplicazione delle poste risarcitorie, attraverso una riconsiderazione degli elementi già esaminati in sede di calcolo della *übliche Lizenzgebühr*. Cfr. anche P. MEIER-BECK, *Schadenskompensation bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte*, cit., p. 230.

<sup>257</sup> W. TILMANN, *Schadensersatz*, cit., p. 293.

<sup>258</sup> Similmente a quanto proposto dal Rapporto della Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo in sede di elaborazione della direttiva: v. *supra*, par. C.3.2.3.

<sup>259</sup> Cfr. S. KÄMPER, *Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten*, cit., p. 544. V. anche T. DÖRRE, S. MAAßEN, *Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums*, cit., p. 218, i quali, più precisamente, ritengono che il grado della colpa possa rilevare in sede di valutazione della *Angemessenheit* della *Lizenzgebühr*, ma si esprimono contrariamente alla proposta di una *pauschalisierte Zuschlag*, sotto forma di multiplo della *Lizenzhöhe*.

Secondo l'orientamento opposto, non vi sarebbe alcuna necessità di prevedere un multiplo di licenza quale base per il calcolo del risarcimento astratto-forfettario.

Questa netta chiusura viene argomentata sulla base di due ordini di ragioni, non necessariamente sostenute in modo cumulativo.

Anzitutto, si osserva che, se in alcuni casi la *Lizenzanalogie* può effettivamente portare ad una forfettizzazione del danno sotto-compensativa, ciò non rappresenta la regola. Sarebbe quindi scorretto trarre da una (seppure non improbabile) eventualità conseguenze generalizzanti, imponendo in ogni caso il multiplo della *Lizenzgebühr*<sup>260</sup>.

In secondo luogo – e di conseguenza – si avverte che la fissazione di un tale criterio, data la sua rilevanza in termini di valore, ne tradirebbe la sua reale finalità punitiva, la quale oltrepassa i limiti della mera *Abschreckung*<sup>261</sup>.

In ogni caso, poi, si è contestata fermamente la possibilità di graduare la *Lizenzhöhe* a seconda del grado della colpa dell'autore della violazione: un tale procedimento sarebbe non solo contrario al principio della generale irrilevanza dell'elemento soggettivo del danneggiante nel calcolo del risarcimento del danno, ma anche contraddirebbe la stessa base "oggettiva" del criterio risarcitorio di cui all'art. 13, par. 1, lett. b)<sup>262</sup>.

---

<sup>260</sup> L'argomento è evidenziato dagli stessi T. BODEWIG, A. WANDTKE, *Die doppelte Lizenzgebühr*, cit., p. 225.

<sup>261</sup> V. TETZNER, *Der Verletzerzuschlag*, cit., p. 8 ss.; J.V. UNGERN-STERNBERG, *Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 464, per il quale ciò sarebbe ancora più evidente in ipotesi di violazione commessa con colpa grave; cfr. pure V. S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 226 ss. Osserva M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 968, peraltro, che l'*Abschreckungswirkung*, riconosciuta come necessaria dall'art. 3 dir., si riferisce al sistema sanzionatorio nel suo complesso e non al solo risarcimento del danno nella forma della *Lizenzanalogie*: a questo criterio, infatti, è estranea ogni diretta finalità diversa dalla mera compensazione. V. ora anche la pronuncia citata della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nel caso *Stowarzyszenie «Olawska Telewizja Kablowa»* (v. *supra*, nota 250) Occorre però ragionare su un punto importante della motivazione della Corte. I giudici ritengono che l'ipotesi in cui il multiplo di un canone di licenza sia palesemente superiore al danno concretamente subito dal titolare del diritto sia del tutto eccezionale e liquidano tale eventualità precisando che la legge polacca non vincola il giudice alla scelta di quel criterio. Il giudice tedesco, diversamente, quantomeno secondo la ricostruzione del sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, sarebbe vincolato dall'esercizio del *Wahlrecht* del danneggiato.

<sup>262</sup> M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 968, il quale sottolinea che l'argomento contrario, secondo cui sarebbe lo stesso legislatore comunitario, nel considerando 17 dir., a prevedere la necessità di una gradazione della *Lizenzhöhe* a seconda dell'elemento soggettivo, è privo di consistenza. Infatti, anzitutto, tale considerando richiede che l'intenzionalità o meno della violazione sia ponderata «ove necessario». In secondo luogo, tale differenziazione non riguarda ogni singolo aspetto di ciascun rimedio, ma può attenersi anche il rapporto tra diversi rimedi. Con riguardo ai rimedi risarcitori, per esempio, è lo stesso art. 13 dir. a graduarli in due separati paragrafi, il primo dedicato alle violazioni intenzionali o colpose, il secondo a quelle non intenzionali. Del tutto condivisibilmente osserva M. KOCHENDÖRFER, *Verletzerzuschlag auf Grundlage der Enforcement-Richtlinie?*, in ZUM, 2009, p. 393: «Das Verschulden ist nur Voraussetzung des Haftungsgrundes, kein Faktor der Schadenshöhe».

Di fronte a questo panorama, il legislatore tedesco, nella dichiarata intenzione di mantenere in vita il previgente sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, espressa nella relazione di accompagnamento alla legge di trasposizione, ha introdotto una disposizione, ancora una volta, poco chiara.

Si prevede semplicemente, infatti, che la pretesa risarcitoria possa «*auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen*».

Allora, se, da un lato, come si è chiarito, questa formulazione, esprimendo la scelta della non moltiplicazione del canone ipotetico, è sufficientemente ampia da permetterne un'interpretazione conforme al tenore letterale dell'art. 13, par. 1, lett. b), dir., si può osservare come, dall'altro lato, tale ampiezza si presti, teoricamente, a fondare la possibilità che il giudice, in sede di sua applicazione, condanni il convenuto ad un risarcimento pari ad un multiplo dell'*angemessene Vergütung*<sup>263</sup>.

La giurisprudenza del BGH<sup>264</sup> dal canto suo è ferma sulla posizione di chiusura, la quale può evincersi piuttosto chiaramente dalla definizione di eccezionalità della c.d. *GEMA-Rechtsprechung*. Tale posizione, peraltro, sembra corrispondere alle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>265</sup>.

In merito, si può ritenere che, seppure la *Verdopplung* della *Lizenzgebühr* non infranga il dogma della neutralità del rimedio risarcitorio rispetto alle istanze punitive, esso, nondimeno, rappresenti una forfettizzazione del danno risarcibile, il quale – come pacificamente ammettono tutti gli autori – può comportare una sovra-compensazione del danno concretamente subito. Tale sovra-compensazione, come si evidenzierà nella sede opportuna<sup>266</sup>, non appare in contrasto coi principi della responsabilità civile<sup>267</sup>, nella misura in cui risulti concretamente giustificata da peculiari esigenze, legate alla categoria di beni protetti. Data l'ubiquità che caratterizza i beni immateriali e il correlato ispessimento delle esigenze di tutela e considerata la conseguente, endemica incertezza del danno che scaturisce dalla loro lesione, una tale forfettizzazione, se proporzionata, risulta ammissibile. Tuttavia – si può già anticipare – essa richiede un espresso riconoscimento legislativo. In altre parole, il giudice, ricorrendo alla valutazione equitativa del danno, può certa-

<sup>263</sup> Si parla, infatti, della misura semplice di tale canone solo quale *Grundlage* della quantificazione.

<sup>264</sup> Cfr. BGHZ 59, 286, 291 – *Doppelte Tarifgebühr*.

<sup>265</sup> Cfr., sul punto, la già sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea *Hansson*, la quale, interpretando la norma sul risarcimento del danno contenuta nell'art. 94 reg. 2100/1994 – relativo al diritto di privativa comunitaria sui ritrovati vegetali –, alla luce della dir. 2004/48/CE, ribadisce che il rimedio risarcitorio deve essere orientato esclusivamente in una prospettiva compensatoria, sicché questa non consentirebbe, nel silenzio del diritto nazionale, di condannare l'autore della violazione ad un aumento forfettario della licenza, come suggerito dal giudice (tedesco) del rinvio.

<sup>266</sup> Si veda, in proposito, Cap. III, Sez. D

<sup>267</sup> Secondo M. KOCHENDÖRFER, *Verletzerzuschlag*, cit., p. 392 ss. i criteri alternativi di liquidazione del danno costituirebbero eccezioni nel panorama sistematico dei §§ 249 ss. BGB.

mente – perseguendo unicamente lo scopo della piena compensazione – tenere conto di ulteriori aspetti che, nel calcolo della *übliche Lizenzgebühr*, non sono presi materialmente in considerazione<sup>268</sup>. Per una oggettivizzazione del danno risarcendo ad un parametro fisso, a prescindere dalla compensazione concreta, quale, ad esempio, un multiplo del canone di licenza, occorre una espressa previsione legislativa.

In definitiva, si concorda con quella dottrina che, in ragione di un «*Spannungsverhältnis zu den Grundsätzen des Schadensersatzrechts*», ritiene necessario, perché il danno possa essere in astratto individuato dal giudice nella *doppelte Lizenzgebühr*, una «*deutliche Formulierung*»<sup>269</sup>.

## 5. Un'ulteriore frizione: a chi spetta il *Wahlrecht* tra i *Schadensberechnungsmethoden*?

Come si è visto, per giurisprudenza consolidata, un punto cardine del sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode* consiste nella possibilità per il danneggiato di scegliere liberamente il criterio di liquidazione del danno subito.

Si tratta di un aspetto fondamentale, alla luce del quale, ad esempio, trova giustificazione l'equiparazione tra il danneggiante e il *redlicher Lizenznehmer*, in sede di quantificazione del danno per *Lizenzanalogie*. Infatti, la critica secondo la quale un siffatto criterio impedirebbe una deterrenza efficace – essendo indifferente per il soggetto agente commettere o meno una violazione per sfruttare un diritto altrui – e sottostimerebbe il pregiudizio cagionato, può riassorbirsi, in buona misura, nella considerazione che la sua operatività dipende da una libera scelta del danneggiato.

Tale scelta, peraltro, può essere compiuta senza limiti stringenti, nella dimensione processuale. Trattandosi di un'unica pretesa (risarcitoria) e di tra differenti metodi di calcolo, la decisione dell'attore di passare da un *Berechnungsart* all'altro, come si è già ricordato, costituisce al più una semplice *emendatio libelli*.

La formulazione dell'art. 13 dir., tuttavia, sembra mutare questa prospettiva, assegnando il ruolo di protagonista nella scelta del criterio da adoperare al giudice.

---

<sup>268</sup> Ciò è consentito dalla nuova formulazione delle norme sul risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale come modificate dalla legge di trasposizione della direttiva. Come osserva, nella stessa relazione governativa, in più punti si sottolinea l'insufficienza del semplice canone di licenza a risarcire completamente il danno.

<sup>269</sup> Il riferimento è a C. HERRESTHAL, *Kompensation von Verletzungen des geistigen Eigentums*, cit., p. 129. Può essere utile osservare come, ad un certo punto del procedimento legislativo che ha portato all'emanazione della legge di attuazione della direttiva *Enforcement*, sia ad un certo comparso il riferimento alla *doppelte Lizenzgebühr*. In particolare, il *Bundesrat* ha proposto di introdurre una *gesetzliche Vermutung* di corrispondenza tra gli utili realizzati dall'autore della violazione – il cui accertamento è notoriamente molto difficile – e il doppio del canone di licenza. Il *Bundesregierung* non ha, tuttavia, accolto questa proposta di modifica.

Una simile soluzione è stata criticata in dottrina. Si è sostenuto che dovrebbe essere sempre garantita la possibilità per il danneggiato di scegliere il criterio sulla base del quale quantificare la propria pretesa risarcitoria e, soprattutto, di mutarlo in corso di causa, acquisendo informazioni rilevanti nel corso del processo, quantomeno sino al momento della *mündliche Verhandlung*<sup>270</sup>.

Secondo una diversa opinione, la frizione tra il previgente sistema e le indicazioni della direttiva sarebbe solo apparente. Infatti, stante l'impossibilità di accertare con precisione il danno subito, il giudice farebbe sempre ricorso alla valutazione equitativa del danno, *ex* § 287 ZPO. Senonché tale valutazione, come accade in Italia con riguardo all'art. 1226 cod. civ., è inevitabilmente influenzata dagli elementi probatori disponibili in giudizio. Pertanto, il danneggiato potrà avere gioco facile a guidare la scelta del giudice tra un criterio e l'altro fornendo in giudizio determinate basi fattuali (*Anknüpfungstatsachen*)<sup>271</sup>.

Il legislatore tedesco, in sede di attuazione dell'art. 13 dir., non ha peraltro tenuto conto del mutamento di prospettiva nella norma europea ed ha adottato una formulazione impersonale.

L'orientamento dominante, anche alla luce della Relazione illustrativa della legge di trasposizione<sup>272</sup>, oltre che in considerazione dell'armonizzazione minima perseguita dallo strumento comunitario, ritiene che, rispetto al previgente sistema, non vi sia stata alcuna evoluzione e che, pertanto, il *Wahlrecht* continui a spettare, nei termini chiariti dalla giurisprudenza, al danneggiato<sup>273</sup>.

## 6. Il nuovo rilievo dell'elemento soggettivo nelle fattispecie di responsabilità.

---

<sup>270</sup> S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 199.

<sup>271</sup> S. KLEIN, *Die Durchsetzungs-Richtlinie*, cit., p. 382 ss.

<sup>272</sup> BT-Drs. 16/5048, p. 37: «Durch die Änderungen wird – aus den zu Artikel 13 genannten Gründen – die Rechtsprechung zu den drei Arten der Schadensberechnung nach Wahl des Geschädigten nicht berührt (...). Der Verletzte kann somit wählen, auf welche Weise er den eingetretenen Schaden darlegt (...). Eine gesetzliche Korrektur der Rechtsprechung, die einen Übergang von einer Berechnungsmethode zur anderen bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung im Hauptsacheprozess über den Schadensersatzanspruch ermöglicht (vgl. BGH GRUR 1993, 55 ff. „Tchibo/Rolux II“), ist weder beabsichtigt noch geboten. Die Formulierung im Richtlinientext, dass „die Gerichte“ bei der Festsetzung des Schadensersatzes „wie folgt verfahren“, knüpft an Artikel 45 Abs. 1 des TRIPS-Übereinkommens an, der die gleiche Eingangsformulierung enthält, ohne dass dies zu einer Änderung des deutschen Rechts Anlass gegeben hätte».

<sup>273</sup> Cfr. J.V. UNGERN-STERMBERG, *Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 464, il quale sottolinea la correlazione tra *Vermengungsverbot* e *Wahlrecht*: in tanto al danneggiato non è consentito mescolare elementi provenienti da differenti criteri risarcitori, in quanto gli sia riconosciuta il più ampio margine (anche temporale) di scelta tra un criterio e l'altro, alla luce di calcoli di convenienza; HACKER, Sub § 14 MarkenG, cit., p. 1165; T. DREIER, L. SPECHT, Sub § 97 UrhG, cit., p. 1581; D. AMSCHWITZ, *Die Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 208.

Con riguardo al piano della colpa, l'impatto della direttiva c.d. *Enforcement* sul previgente sistema si può apprezzare quantomeno da due diversi punti di vista.

Occorre premettere che l'art. 13 dir. traccia in modo netto la distinzione tra due fattispecie distinte, accomunate sotto il profilo dell'elemento oggettivo dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale altrui e divergenti alla luce del differente elemento soggettivo.

La prima fattispecie, i cui elementi costitutivi sono delineati dall'art. 13, par. 1, è quella classica del fatto illecito: il riferimento al danneggiante «implicito consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione» è agevolmente riconducibile alla concezione tradizionale di dolo e colpa.

La seconda fattispecie, enucleata dall'art. 13 par. 2, si contraddistingue per l'assenza di colpa, similmente a quanto accade per le ipotesi di responsabilità oggettiva.

La differenza, tuttavia, riguarda anche i rimedi: il risarcimento del danno nel primo caso, la misura facoltativa della reversione degli utili nel secondo caso.

Orbene, la prima osservazione che si può porre è che, per il legislatore europeo, se la sussistenza della colpa è necessaria per fondare una pretesa risarcitoria, il grado della medesima è irrilevante sul piano delle conseguenze.

Si manifesta, così, una prima collisione con il previgente ordinamento tedesco. In alcune *Sondergesetze*, infatti, come retaggio dell'evoluzione normativa e, in particolare, della attenzione del legislatore storico a non frenare il progresso tecnico ed economico, erano espressamente previste alcune *Abmilderungen* di responsabilità, per i casi in cui la condotta del danneggiante fosse caratterizzata da colpa lieve<sup>274</sup>.

Come si è sottolineato nello stesso procedimento di formazione della legge di trasposizione della direttiva<sup>275</sup>, tali diminuenti del risarcimento risultavano contrarie alle indicazioni europee e, pertanto, si è provveduto ad eliminarle, non senza qualche critica in dottrina<sup>276</sup>.

Per ogni diritto di proprietà intellettuale, in definitiva, per effetto della novella, la fattispecie costitutiva dell'obbligo risarcitorio è ora omogenea, tanto a presupposti, quanto a conseguenze.

Dall'uniformazione della fattispecie dal punto di vista soggettivo, imposta dalla direttiva, discende un'ulteriore questione, che ha ravvivato il dibattito,

---

<sup>274</sup> § 139 Abs. 2, 2, a.F., PatG; § 24, Abs. 2, 2, a.F., GebrMG; § 42, Abs. 2, 3, a.F., GeschmMG; § 37 Abs. 2, 2, a.F., Sortenschutzgesetz: «*Fällt dem Verletzer nur leichte Fahrlässigkeit zur Last, so kann das Gericht statt des Schadensersatzes eine Entschädigung festsetzen, die in den Grenzen zwischen dem Schaden des Verletzten und dem Vorteil bleibt, der dem Verletzer erwachsen ist*».

<sup>275</sup> Cfr. la Relazione illustrativa del progetto governativo di legge, BT-Drs 16/5048, p. 33.

<sup>276</sup> Tali critiche sono all'indirizzo della direttiva, non del legislatore interno, data l'evidente incompatibilità: H. SCHACK, *Urheber- und Urheberbervtragsrecht*, cit., p. 400. Tra gli altri, evidenziano l'impossibilità di mantenere queste disposizioni: D. AMSCHWITZ, *Die Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 296 e S. KLEIN, *Die Durchsetzungs-Richtlinie*, cit., p. 384.



per il vero mai sopito, del presupposto psicologico dell'applicabilità del terzo criterio risarcitorio, ossia quello della *Gewinnherausgabe*.

A partire dalla sentenza *Gemeinkostenanteil* del BGH, come si è sopra ricordato, questo parametro ha acquisito una vitalità molto significativa nella prassi: ciò grazie, in buona sostanza, all'aggravamento della posizione probatoria dell'autore della violazione, il quale è gravato dell'onere di dimostrare la *unmittelbare Zurechenbarkeit* dei costi comuni alla azione illecita, per poterli detrarre. Considerato il sensibile aumento della somma concretamente ottenibile dal danneggiato che scegliesse questo criterio, nonché la difficile posizione del danneggiante, parte della dottrina ha proposto, in aperta critica a quanto sostenuto dalla stessa pronuncia *Gemeinkostenanteil*, di restringere l'operatività del *dritte Schadensberechnungsmethode* alle ipotesi di dolo o colpa grave<sup>277</sup>.

La giurisprudenza successiva, tuttavia, si è assestata sulla posizione estensiva, consolidandone la giustificazione, sulla base delle peculiarità dei beni immateriali, dalle quali discende una maggiore lesività e conseguente bisogno di protezione<sup>278</sup>.

A ben vedere, se si sostiene che la direttiva (*rectius*: la legge di trasposizione nell'ordinamento interno) abbia codificato il sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode* e i suoi corollari – e in particolare il principio secondo cui si tratterebbe di un'unica pretesa con differenti metodi di quantificazione – e si rileva, ad un tempo, che la fattispecie costitutiva della responsabilità è costruita unitariamente dall'art. 13, par. 1, dir., non si può non concludere che, per effetto di questa novella, l'irrilevanza del grado della colpa ai fini dell'applicabilità della *Gewinnherausgabe* risulta confermata.

Per la verità, la questione interseca direttamente il delicato aspetto dell'inquadramento dogmatico della rilevanza degli utili dell'autore della violazione, perciò sembra opportuno rinviare ogni ulteriore approfondimento alla sede in cui verrà trattato questo profilo<sup>279</sup>. Qui, tuttavia, si può già avvertire che una parte significativa della dottrina ritiene che possibile interpretare la direttiva e la sua legge di attuazione in modo conforme alle istanze di proporzionalità tra il grado della colpa e le conseguenze sanzionatorie.

---

<sup>277</sup> Tra tutti M. HAEDICKE, *Die Gewinnhaftung*, cit., p. 535. L'autore rileva che dalla sentenza *Gemeinkostenanteil* è derivato un «*höheres Haftungsrisiko*» per il danneggiante, sul quale sono scaricate, in buona sostanza, le difficoltà di accertamento dell'utile. La ponderazione di questo rischio ha inevitabilmente effetti depressivi sul mercato, che quantomeno con riguardo ai brevetti, urta con l'interesse generale al progresso tecnologico. Si conclude, pertanto, che un simile rischio, se può essere tollerato per i casi di dolo o colpa grave, essendo giustificato da ragioni di deterrenza, appare del tutto sproporzionato se esteso alle ipotesi in cui un soggetto abbia agito in colpa lieve.

<sup>278</sup> V. BGH, GRUR 2002, 532, 535 – *Unikatrahmen*; BGH, GRUR, 2006, 419, 420 – *Noblesse*; cfr. anche M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, cit., p. 960-961.

<sup>279</sup> Cfr., *infra*, Cap. III.

## 7. La scelta del legislatore tedesco di non introdurre la misura facoltativa di cui all'art. 13, par. 2, dir.

L'art. 13 dir. è formato da due paragrafi, i quali individuano lo strumentario di rimedi predisposti a favore del titolare del diritto leso, differenziandoli a seconda che la violazione di tale diritto sia o meno rimproverabile, a titolo di dolo o colpa, al soggetto agente.

Da un punto di vista del diritto delle fonti dell'Unione europea, i due paragrafi sono caratterizzati da una differenza fondamentale. Mentre le misure risarcitorie contenute nel primo sono obbligatorie per gli Stati membri, i quali, pur con una certa discrezionalità – trattandosi di una direttiva di armonizzazione minima –, devono trasporli negli ordinamenti interni, il rimedio contenuto nel secondo è facoltativo.

Il legislatore tedesco ha optato per non attuare questa parte della norma, rinunciando ad introdurre sia l'istituto della reversione degli utili su base oggettiva, sia i cc.dd. danni predeterminati.

Questa scelta si giustifica sulla base della considerazione che, al di là di quanto previsto dallo strumento unionale, la fattispecie della violazione di un altrui diritto senza colpa, determina l'insorgenza, a favore del danneggiato, anche dei rimedi classici del diritto civile.

In particolare, quando la lesione di un diritto di proprietà intellettuale sia integrata dallo sfruttamento indebito della sua capacità di produrre profitto, si realizzano i presupposti della *Eingriffskondiktion*, e quindi dell'azionabilità del rimedio dell'*ungerechtfertigte Bereicherung*, di cui ai §§ 812 ss. BGB.

Infatti, rinviando alla sede opportuna ogni approfondimento sul punto<sup>280</sup>, è opportuno qui osservare che la giurisprudenza tedesca, in questi casi, ammette pacificamente il ricorso a tale rimedio, anche accanto all'azione risarcitoria. Difettando la colpa o il dolo dell'autore della violazione, peraltro, risulterà concretamente esperibile solamente l'azione di ingiustificato arricchimento.

Va inoltre precisato che, secondo l'orientamento dominante, l'impoverito non potrà per questa via ottenere la reversione degli utili realizzati dall'agente, quanto piuttosto, esclusivamente una somma pari al valore di mercato dello sfruttamento del bene<sup>281</sup>.

In definitiva, allora, il legislatore tedesco ha ritenuto sufficiente, per i casi di violazione non colposa di un diritto immateriale altrui, la tutela garantita al danneggiato dal rimedio classico dell'ingiustificato arricchimento, la quale, in sostanza, offre al titolare una compensazione oggettiva, sovente minore rispetto all'ammontare degli utili ottenuti dal danneggiante.

---

<sup>280</sup> *Infra*, Cap. III

<sup>281</sup> Cfr. *supra*, par. B.8 e, *infra*, Cap. III. Chiariscono, in particolare, che all'impoverito che esperisca l'azione di ingiustificato arricchimento non possa spettare il *Verletzererfolg*: BGH, GRUR, 1982, 301, 303 – *Kunststoffhohlprofil II*; BGH, GRUR, 2010, 237, 239 – *Zoladex*.

Questa scelta attuativa ha incontrato un giudizio positivo in dottrina, anche in virtù della minore esigenza di deterrenza che si registra rispetto a lesioni involontarie<sup>282</sup>: parificando il *quantum* da restituire al valore oggettivo di mercato del godimento del bene, si evita il pernicioso quell'effetto depressivo sul mercato tecnologico e, quindi, sul progresso, che potrebbe derivare dall'esposizione degli operatori a misure sanzionatorie (in questo caso restitutorie) sproporzionate.

## **E. Il risarcimento del danno nel diritto italiano della proprietà intellettuale.**

### **1. Premessa. Individuazione di un punto temporale da cui muovere l'indagine.**

Dopo aver esaminato l'evoluzione del rimedio risarcitorio nell'ambito dell'*Immaterialgüterrecht* tedesco, e aver sottolineato che (anche) in questo sistema trovano le proprie radici i criteri di quantificazione del danno risarcibile codificati dall'art. 13 della direttiva c.d. *Enforcement*, si passa, finalmente, ad affrontare la questione sul versante dell'ordinamento italiano.

Preliminarmente, in questa sede, si intende fissare, in una prospettiva diacronica, un punto di inizio preciso dell'indagine. Segnatamente, si intende prendere le mosse dal panorama normativo esistente al momento dell'entrata in vigore della direttiva 2004/48/CE.

La scelta di metodo qui adottata si giustifica alla luce della considerazione che, sebbene tanto nell'ordinamento italiano, quanto in quello tedesco, prima dell'attuazione dello strumento comunitario, si registrasse una mancanza di riferimenti normativi esaustivi in materia<sup>283</sup>, in Germania, la giurisprudenza, in supplenza del legislatore, ha presto elaborato uno statuto di regole tendenzialmente completo ed efficiente, con un carattere di relativa stabilità nel tempo: come si è visto, successivi mutamenti sono intervenuti al fine di perfezionare tali regole, ampliandone la portata. In Italia, invece, le pronunce dei giudici, di merito, come di legittimità, non sono riuscite a restituire all'interprete un quadro armonico dei principi applicabili in tema di quanti-

---

<sup>282</sup> Tra tutti, cfr. S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., p. 243 ss; D. AMSCHWITZ, *Die Durchsetzungsrichtlinie*, cit., p. 304 ss.

<sup>283</sup> Nelle leggi speciali anteriori al Codice di proprietà industriale e alla versione della legge sul diritto d'autore anteriore al d.lgs. 140/2006, alla pretesa risarcitoria era dedicato solo qualche cenno. In punto di quantificazione del danno risarcibile, si registrava unicamente il riferimento alla possibilità del giudice di liquidare il danno «in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano» nell'art. 66 l. marchi (regio decreto 21 giugno 1942, n. 929), nell'art. 86 l. inv. (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127). Nell'art. 158 l. dir. aut (orig. formulaz.), si prevedeva semplicemente che «chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno».

ficazione del danno industrialistico e da lesione del diritto d'autore<sup>284</sup>: pur ritrovandosi anche qui, sin da tempo risalente, gli stessi termini fondamentali che caratterizzano la *dreifache Schadensberechnungsmethode* tedesca – in particolare, il riferimento ai parametri della *royalty* ipotetica (*Lizenzanalogie*) e agli utili realizzati dal contraffattore<sup>285</sup> – non si rinveniva un sistema ordinato, con regole precise, paragonabili a quelle che caratterizzano quest'ultima, ma, più semplicemente, il tentativo di calare i criteri civilistici generali di risarcimento del danno nella materia (speciale) della proprietà intellettuale<sup>286</sup>.

In definitiva, non sembra azzardato dire che, in questo particolare settore, a differenza di quanto è accaduto nell'ordinamento tedesco, la costruzione di un sistema coerente dello strumento risarcitorio, in particolare sotto il versante della determinazione del danno risarcibile, si deve al legislatore<sup>287</sup> – il quale, peraltro, come subito si vedrà, non si è limitato, come sovente si registra, ad una trasposizione pedissequa della direttiva, ma è intervenuto attivamente e creativamente, al fine di regolare esaustivamente il profilo in analisi.

---

<sup>284</sup> Dal canto suo, la dottrina industrialistica, partendo dall'analisi dei precedenti giurisprudenziali, ha profuso grande impegno nella prospettiva del riordino dei criteri risarcitori. Tra tutti, merita particolare menzione, anche per la particolare sensibilità per il versante pratico, il saggio di M. CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio: dalla tipologia, all'accertamento e alla quantificazione*, in *Studi di diritto industriale in onore di M. Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo I, Milano, 2004, p. 303 ss.

<sup>285</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, quanto all'applicazione del primo parametro, Trib. Vicenza, 17 giugno 2002 (in materia di brevetti), ove, peraltro, si precisa che esso non esaurisce il danno risarcibile (sul punto si tornerà *infra*); quanto al secondo parametro, Cass. 24 ottobre 1983, n. 6251 (in materia di diritto d'autore), sulla quale si tornerà diffusamente nel corso dell'indagine, dato il rilievo che la medesima ha acquisito nel dibattito, mercé la perentorietà del principio di diritto che la medesima ha espresso.

<sup>286</sup> Non del tutto pacifico, ad esempio, era il ricorso al criterio della *royalty* ipotetica, come testimonia il rilievo di R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione*, cit., p. 396. Con riguardo alla congruità del riferimento ai profitti conseguiti dall'autore della violazione ai fini risarcitori si è ampiamente discusso (e si discute tutt'ora: v. *infra*). In giurisprudenza, si oscillava tra l'idea che essi costituissero una regola di risarcimento "*minimale*", espressa dalla sopra citata Cass. 24 ottobre 1983, n. 6251 e l'idea che i medesimi potessero costituire unicamente un utile riferimento presuntivo per la valutazione equitativa del danno: *ex multis*, Trib. Milano, 13 luglio 2000 in *Giur. it.*, 2001, p. 1; *contra* App. Milano, 17 dicembre 1971 in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1972, p. 601.

<sup>287</sup> Il legislatore, oltre alle sollecitazioni provenienti dagli strumenti di diritto internazionale, ha verosimilmente cercato di dare risposta alla larga insoddisfazione dottrinale, in merito all'efficienza del rimedio risarcitorio a tutela del risarcimento del danno. In particolare, l'ontologica difficoltà a dimostrare il danno risarcibile (v. *supra*, par. A.2) si è tradotta, nella prassi, in una sistematica sottostima del medesimo. La denuncia, tra gli altri, è di M. VANZETTI, *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Dir. ind.*, 2006, p. 323 ss. Così anche R. BICHI, *La liquidazione del danno*, cit., p. 390, il quale segnala, altresì, una frequente "svalorizzazione" del lucro cessante.

## 2. Il panorama normativo italiano. In particolare, l'art. 125 cod. propr. ind.

La disciplina interna in tema di diritto della proprietà intellettuale è contenuta, principalmente, in due corpi normativi: il codice della proprietà industriale (cod. propr. ind.), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30<sup>288</sup> e la legge sul diritto d'autore (l. dir. aut.), l. 22 aprile 1941, n. 633.

Quanto specificamente al tema del rimedio risarcitorio, vengono in rilievo, rispettivamente, gli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut.

Come subito si dirà, le due norme presentano significative differenze nella loro formulazione, seppure questa sia stata modificata, per entrambe, dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, il cui scopo unitario era quello di attuare, nel nostro ordinamento, la direttiva 2004/48/CE, relativa all'*enforcement* di tutti i diritti di proprietà intellettuale.

Non si può nascondere che, come sovente si sottolinea, le ragioni contingenti che hanno portato a queste differenze hanno probabilmente natura "burocratica", risiedendo in un difetto di coordinamento tra i ministeri competenti in materia di diritto industriale e di diritto di d'autore<sup>289</sup>.

Si ritiene, tuttavia, che, per quanto la ricostruzione della volontà del legislatore storico, nonché le vicissitudini che hanno caratterizzato il procedimento legislativo, siano utili al fine ermeneutico, tali argomenti non possano assumere carattere dirimente: una volta che la norma sia inserita nel sistema, questa deve essere interpretata, per così dire, oggettivamente, non potendo essere vincolata da tali considerazioni<sup>290</sup>. Sicché, nel caso in esame, è sicu-

---

<sup>288</sup> Come può osservarsi, la codificazione in materia industriale è relativamente recente: precedentemente, anche l'ordinamento italiano – come tutt'ora si registra in Germania – conosceva singoli corpi normativi per ciascuna opera dell'ingegno. Appare utile ricordare che l'attività codificatoria non è andata esente da critiche nella dottrina industrialistica, le quali si sono mosse in molteplici direzioni, in parte già analizzate *supra*, Cap. I, par. 2, nota 45. Anzitutto, si è lamentato che, nonostante si parli di "codice", il testo normativo fallisce nel fornire il minimo di organicità che costituisce la cifra distintiva di tale tipologia di strumento legislativo. Di segno opposto, è il tenore della critica di chi ha ritenuto anacronistica la separazione legislativa tra proprietà industriale e proprietà intellettuale in senso stretto (diritto d'autore): cfr. i riferimenti dottrinali *sub* nota citata. Si è osservato, peraltro, che la distinzione rispecchia la scelta degli strumenti internazionali della Convenzione di Berna del 1886 e della Convenzione di Parigi del 1883 di disciplinare separatamente questi ambiti, cfr. L. BRICEÑO MORAIA, *Appunti sulla retroversione degli utili nell'art. 158 L.A.*, in *Studi in memoria di Paola E. Frassi*, Milano, 2010, p. 60. Qui si aggiunga che, quanto ai rimedi per la lesione, si è inoltre denunciato che l'unificazione normativa non appare del tutto adeguata, stante la specificità dei singoli diritti di proprietà intellettuale: M. VANZETTI, *La "restituzione" degli utili*, cit., p. 325.

<sup>289</sup> L'osservazione è di V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. comm.*, I, 2008, p. 201; v. anche A. THIENE, *Da Marrakech a Genova: l'art. 125 c.p.i. al vaglio delle Corti*, in *Resp. civ.*, 2012, p.

<sup>290</sup> Quanto all'autonomia dell'interpretazione della norma alla luce del dato sistematico, rispetto ai lavori preparatori della medesima, che pure possono rivelarsi di ausilio a tale scopo, si possono richiamare due significative pronunce: Cass., 21 maggio 1988, n. 3550; Cass., 27 febbraio 1995, n. 2230.

ramente possibile che, per quanto l'*intentio legislatoris* fosse, ipoteticamente, quella di enucleare un assetto di regole unico per il risarcimento del danno in materia di proprietà intellettuale, le (non volute) differenze si traducano in differenti regimi operativi, se a questo risultato pervenga l'interpretazione delle norme, secondo i noti criteri che informano questo procedimento<sup>291</sup>.

Premesse queste considerazioni, si può passare ad illustrare il contenuto delle norme in esame, per poi analizzarne le peculiarità, le differenze tra le medesime, nonché quelle emergenti rispetto alle indicazioni (minimali) dell'art. 13 dir. 2004/48/CE.

Si può iniziare dall'art. 125 cod. propr. ind., la cui "storia"<sup>292</sup>, per quanto dipanatasi in un breve arco temporale, è quanto mai complessa.

Nell'economia dell'indagine che si sta conducendo, sembra utile confrontarsi direttamente con la versione definitiva della norma, riservando al dibattito legislativo che l'ha preceduta un'adeguata considerazione, quando ci si interrogherà sulla natura del rimedio peculiare introdotto all'ultimo comma (c.d. retroversione degli utili) e sul significato del riferimento ai benefici ottenuti dal danneggiante in sede di quantificazione del lucro cessante.

Orbene, l'articolo in esame si compone di tre commi.

Ai sensi del primo comma, la quantificazione del danno deve seguire, primariamente, le regole dettate dagli artt. 1223, 1226, 1227 cod. civ.

Inoltre, analogamente a quanto indicato dall'art. 13, par. 1, lett. a) dir., il giudice è tenuto a considerare tutti gli aspetti pertinenti della fattispecie lesiva, quali, oltre «alle conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno» – ripetizione di quanto ricavabile dall'art. 1223 cod. civ. –, «i benefici realizzati dall'autore della violazione».

«In casi appropriati», infine, si deve tenere conto degli «aspetti non economici».

Tralasciando, per il momento la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, è appena il caso di evidenziare i tre punti chiave della disposizione, che saranno oggetto di specifica indagine in prosieguo.

Anzitutto, la determinazione del danno c.d. industrialistico è ancorato ai parametri tradizionali della responsabilità civile extracontrattuale, riproducen-

---

<sup>291</sup> Si può subito precisare che non è necessario arrivare ad un risultato unitario per la sola ragione dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno attuativo alla direttiva europea. Questo strumento, infatti, nel caso concreto, lascia, come si è sopra diffusamente osservato, ampio spazio al legislatore nazionale, avendo come obiettivo una armonizzazione minima. Rimane fermo, naturalmente, l'obbligo di rispettare gli *standard* di tutela, nonché di costruire un sistema coerente, dissuasivo e proporzionato (art. 3 dir.).

<sup>292</sup> Definisce quello della norma in commento come un «cammino tormentato verso un esito aperto», P. PARDOLESI, *Un'innovazione in cerca d'identità: il nuovo art. 125 CPI*, in *Dir. ind.*, 2006, p. 1606. Si può peraltro idealmente dividere tale cammino in due segmenti, l'uno contestuale all'elaborazione del d.lgs. 30/2005, il quale ha licenziato una prima versione della norma e il secondo relativo all'attuazione della direttiva c.d. *Enforcement*, al quale si deve la versione attuale. Per un esame approfondito di ogni passaggio legislativo, oltre al testé menzionato contributo di Pardolesi (ivi, p. 1606 ss.), cfr. M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, p. 174 ss.

dosi il richiamo dell'art. 2056, co. 1, cod. civ. gli artt. 1223, 1226, 1227 cod. civ.: ciò significa, a ben vedere, che, seppure il danno presenti indubbiamente, in questa tipologia di fattispecie, delle peculiarità, esse non sono sufficienti a recidere il nesso di appartenenza di questo particolare illecito alla categoria civilistica generale<sup>293</sup>.

In secondo luogo, appare già evidente la centralità della via equitativa della liquidazione del danno. Infatti, la necessità che il giudice “tenga conto” di tutta una serie di fattori, unita alle considerazioni che si sono svolte in apertura di questo capitolo in merito all'ontologica incertezza che contraddistingue e l'accertamento e la quantificazione del pregiudizio<sup>294</sup>, sembra costituire il riconoscimento legislativo della valutazione equitativa quale strada maestra in questo settore<sup>295</sup>.

Infine, emerge il nodo problematico del richiamo agli utili dell'autore della violazione<sup>296</sup>, che il giudicante deve valutare al fine di calcolare il danno patrimoniale risarcibile. Ci si dovrà interrogare su come questo riferimento debba essere interpretato. Le possibilità, come è evidente, sono molteplici. Su un estremo, può scegliersi di ritenere che essi in tanto vengano a rilievo, in quanto siano utili a parametrare, in concreto, l'effettivo lucro cessante del soggetto leso, blindando così il dogma compensativo della responsabilità civile; sull'estremo opposto, essi possono essere considerati indici ulteriori, di cui il giudice tiene sempre conto, a prescindere dell'entità di un pregiudizio, di cui, naturalmente, sia dimostrata l'esistenza: per questa via, scongiurato l'ostacolo del danno punitivo, sganciato dalla stessa sussistenza di un pregiudizio effettivo, gli utili del danneggiante potrebbero essere intesi come forma di liquidazione astratta del risarcimento.

Il secondo comma contempla, a ben vedere, una forma alternativa di risarcimento del danno, in forza della liquidazione, a ragion veduta da ritenersi equitativa<sup>297</sup>, in una «in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano». La disposizione, come si è osservato, non costituisce una novità nel panorama italiano<sup>298</sup>. Tale possibilità è stata ora estesa, *expressis verbis*, ad ogni diritto di proprietà industriale. Sicuramente degna di nota, invece, è la codificazione del criterio del canone di licenza ipotetico, il quale, tuttavia, non assume una posizione autonoma, ma diviene *standard* minimo per la quantificazione del lucro cessante che il giudice deve osservare quando intraprenda, per liquidare il danno, la via forfettaria tracciata dal secondo comma.

La novità più significativa (e dibattuta), tuttavia, è certamente contenuta nel terzo comma dell'art. 125 cod. propr. ind.

---

<sup>293</sup> Sulla specialità del danno industrialistico e sulle conseguenze della medesima, cfr. *infra*, par. 3.

<sup>294</sup> V. *supra*, par. A.2.

<sup>295</sup> In merito alle forme di liquidazione equitativa codificate dalla norma, v. *infra*, par. 4.

<sup>296</sup> Sul punto, v. però quanto si dirà *infra*, par. 5.

<sup>297</sup> Diviene problematico, tuttavia, capire il rapporto tra la valutazione equitativa di cui al primo comma e quella regolata dal comma in esame. Sul punto, si tornerà *infra*, par. 4.

<sup>298</sup> V., *supra*, nota 282.

Tale norma prevede che «in ogni caso», il titolare del diritto leso possa chiedere la riversione degli utili (illecitamente) realizzati dall'autore della violazione, potendosi cumulare tale pretesa, concepita come autonoma, con il risarcimento del danno. Si tratta, tuttavia, di un cumulo, per così dire, regolato, poiché i profitti possono essere domandati dal danneggiato solo «in alternativa o nella misura in cui essi eccedono» il lucro cessante ottenuto in via risarcitoria.

Questa disposizione ha aperto un coarcevo di problemi interpretativi, sia per le diversità che essa presenta rispetto al modello europeo di riferimento<sup>299</sup>, sia per le innegabili eccentricità del rimedio elaborato rispetto ai noti istituti civilistici.

Su tali problemi ci si soffermerà diffusamente, specialmente nel capitolo terzo, ove si tenterà di comprendere la natura del rimedio, nell'ottica ricostruttiva di un quadro coerente delle sanzioni predisposte dall'ordinamento contro gli illeciti efficienti.

### **3. (Segue). La differente formulazione dell'art. 158 l. dir. aut.**

Rispetto al complesso articolato normativo dell'art. 125 cod. propr. ind., l'art. 158 l. dir. aut. risulta decisamente più sintetico, pur riproponendosi i punti salienti sin qui analizzati.

In particolare, il secondo comma di questo articolo conferma il richiamo ai criteri civilistici aquiliani ordinari per il calcolo del danno risarcibile. Tale disposizione precisa altresì che, tra le circostanze del caso concreto di cui il giudice deve tenere conto al fine di calcolare il lucro cessante *ex art. 2056 cod. civ.*, devono trovare spazio gli «utili realizzati dall'autore della violazione».

Viene ripresa, inoltre, la possibilità di ricorrere, in via alternativa, alla liquidazione forfettaria del danno *sub specie* di «somma globale» il cui minimo viene individuato, ancora una volta nel corrispettivo che ragionevolmente le parti avrebbero pattuito.

Il terzo comma, infine, precisa che è risarcibile anche il danno non patrimoniale, dovendosi ritenere soddisfatta la riserva di cui all'art. 2059 cod. civ.<sup>300</sup>

Ora, tacendo il profilo della mancanza di un rimedio autonomo volto alla riversione degli utili, analogo a quello previsto dall'art. 125, co. 3, cod. propr. ind., profilo su cui si dovrà necessariamente tornare in più momenti<sup>301</sup>, emergono, ad uno sguardo attento, almeno due differenze, che si ritiene opportuno esaminare già in questa sede.

---

<sup>299</sup> V. *infra*, par. 9.

<sup>300</sup> Sul danno non patrimoniale, v., in particolare, R. BIANCHI, *Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010, p. 383 ss.

<sup>301</sup> V. *infra*, par. 9 e nelle Conclusioni, Sez. I.



Anzitutto, la ponderazione giudiziale degli utili dell'autore della violazione riguarda, secondo il tenore letterale della norma in analisi, il solo lucro cessante, mentre questa, come si è visto, è generalizzata sul piano industrialistico, alla luce del primo comma dell'art. 125 cod. propr. ind.

Per il vero, questa differenza non sembra condurre a conseguenze pratiche di rilievo.

Infatti, qualora si ragioni in una prospettiva concreta di valutazione delle conseguenze risarcibili e si valutino i profitti dell'autore della violazione quali indici utili alla quantificazione del danno, è ovvio che il giudice, nello specifico, li considererà come indicativi del mancato guadagno del titolare del diritto leso, in ossequio ad una presunzione di corrispondenza tra il guadagno perduto dal danneggiato e quello conseguito dal danneggiante; mentre il danno emergente sarà valutato – qualora occorra, equitativamente – alla luce di indici diversi<sup>302</sup>.

Più delicato è il discorso se si acceda alla teoria – che si approfondirà a suo tempo<sup>303</sup> – secondo cui il danno subito dal titolare del diritto leso possa essere presuntivamente individuato nel valore degli utili del contraffattore, sul modello dell'esperienza tedesca.

Il problema consisterebbe, sostanzialmente, nel conciliare l'utilizzo di tale criterio astratto con le ulteriori voci danno che rimangano all'esterno del ragionamento forfettario, senza causare fenomeni di ingiustificata sovracompensazione.

Il rilievo, però, può in buona parte assorbirsi se si convenga che, specialmente in materia di diritto d'autore, la perdita patrimoniale diretta costituisca una parte molto ridotta del complessivo risarcimento<sup>304</sup>.

Una seconda differenza, di segno opposto, si registra nella definizione della quantificazione forfettaria del danno, nella forma di una «somma globale»: mentre, come si è riferito, nel codice della proprietà industriale si è previsto che solo il lucro cessante debba essere liquidato, nel minimo, nella misura del canone della *royalty* ragionevole, ai sensi dell'art. 158 l. dir. aut., tale valore costituisce la soglia minima della somma considerata nel suo complesso.

La discrasia sembra, ancora una volta, più teorica che pratica, pur potendo portare, se si seguisse il tenore letterale, a risarcimenti più alti nelle ipotesi di lesione delle privative industriali.

Sembra condivisibile, tuttavia, l'osservazione dottrinale secondo cui la formulazione dell'art. 125, co. 2°, cod. propr. ind. sarebbe impropria, dovendosi interpretare il minimo come riferito alla somma nel suo complesso, considerando che nel concetto stesso di «somma globale» non ha molto senso distinguere tra danno emergente e lucro cessante.

---

<sup>302</sup> Cfr. *supra*, Sez. A, par. 2.

<sup>303</sup> V., *infra*, Cap. III.

<sup>304</sup> V. *infra*, par. seguente. Peraltro, anche nell'ordinamento tedesco, ove si è visto che la Gewinnherausgabe costituisce un criterio alternativo di quantificazione del danno, non cumulandosi con gli altri (*Vermengungsverbot*), la stessa giurisprudenza del BGH ritiene che siano separatamente risarcibili le principali voci di danno emergente: v. *supra*, par. B.8.

In conclusione, si può ritenere che l'unica differenza sistematicamente degna di rilievo tra la formulazione delle due norme in esame sia costituita dalla mancanza, nell'art. 158 l. dir. aut., della codificazione di un rimedio restitutorio autonomo, quale quello regolato dall'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind. Ferma naturalmente la necessità di considerare le singolarità di ciascun diritto protetto, allora, si rivela opportuno, a livello generale, soffermare l'attenzione esclusivamente su questo profilo<sup>305</sup>.

#### 4. La specialità del danno c.d. industrialistico.

Come si è avvertito, la fattispecie dannosa costituita dalla lesione di un altrui diritto di proprietà intellettuale è connotata da alcune specificità, tanto che la dottrina, specie industrialistica<sup>306</sup>, ne ha enfatizzato il carattere speciale rispetto all'illecito civile generale<sup>307</sup>.

Tale questione, nell'economia dell'indagine che si sta proponendo – finalizzata, in ultima analisi a capire se dal diritto della proprietà intellettuale siano evincibili regole e principi utili anche alla generale responsabilità civile (quanto meno) aquiliana –, non può essere trascurata.

In estrema sintesi, si potrebbe dire che le peculiarità attengono alla natura delle situazioni soggettive protette, tanto sotto il profilo del contenuto del diritto, ossia dei poteri che esso attribuisce al suo titolare, quanto sotto il profilo dei beni che ne costituiscono oggetto.

Dal primo punto di vista, si è condivisibilmente osservato che tali diritti, per la loro eterogeneità, non sarebbero suscettibili di essere genericamente inquadrati nella categoria sistematica dei diritti soggettivi. In particolare, alcuni di questi non sarebbero altro che codificazioni di «regole di leale concorrenza»<sup>308</sup>.

Per questa via, si è concluso che l'illecito industrialistico, differenziandosi dallo schema dell'art. 2043 cod. civ., non richiederebbe necessariamente che il danno arrecato al soggetto leso sia «ingiusto», ossia scaturigine della violazione di una situazione soggettiva giuridica<sup>309</sup>. In breve, nel settore della proprietà intellettuale, l'ingiustizia del danno, quale requisito della fattispecie risarcitoria, andrebbe interpretata diversamente, essendo sufficiente la mera violazione di una norma di comportamento<sup>310</sup>.

---

<sup>305</sup> V., in particolare, *infra*, Cap. III.

<sup>306</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 157 ss.

<sup>307</sup> In argomento anche M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1465 ss.

<sup>308</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 158.

<sup>309</sup> M.S. SPOLIDORO, *Ibidem*.

<sup>310</sup> Scrive M.S. SPOLIDORO, *Ibidem*: «In realtà, tutti i pretesi diritti di proprietà industriale vengono descritti dalla legge come diritti vietare a terzi il compimento non autorizzato di talune attività», potendo «essere tutti descritti come risultato dell'applicazione di una norma obiettiva, che rende illecito compiere certi atti».

Si ritiene possibile superare questo rilievo, poiché si ritiene che l'ingiustizia del danno, in cui si sostanzia il precetto del *neminem laedere* cristallizzato nell'art. 2043 cod. civ., debba essere generalmente interpretato in senso più ampio rispetto al concetto di antigiuridicità in senso stretto (violazione di un diritto o di una norma), fino a ricomprendere ogni interesse che, nella vita di relazione, riceva un'effettiva tutela giuridica<sup>311</sup>.

In definitiva, da questo primo punto di vista, non sembrano esservi ragioni per distinguere il fatto illecito industrialistico e quello civilistico.

Venendo al secondo e più problematico versante, il quale insiste sulle peculiarità dei beni oggetto dei diritti di proprietà intellettuale, si è già detto che dall'immaterialità, e, quindi dall'ubiquità dei medesimi, discendono una serie di conseguenze relativamente all'individuazione e alla quantificazione del danno risarcibile.

Volendo, in questa sede, tirare brevemente le somme dell'analisi sul punto, si può, anzitutto, osservare che il lucro cessante<sup>312</sup>, nelle ipotesi di lesione di un altrui diritto di proprietà intellettuale, costituisce la voce di danno patrimoniale di gran lunga più rilevante, mentre un ruolo secondario è normalmente assegnato al danno emergente<sup>313</sup>.

---

<sup>311</sup> Questa è la linea di C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 2° ed., 2012, p. 584 ss., il quale precisa che gli interessi possono ricevere tutela giuridica, anche al di fuori di una loro cristallizzazione in situazioni soggettive giuridiche, «attraverso specifiche previsioni normative civili o penali, anche in forma di divieti, o attraverso il riconoscimento giurisprudenziale di diritto al risarcimento del danno».

<sup>312</sup> Il panorama dottrinale offre molteplici contributi riassuntivi delle voci di lucro cessante risarcibili, al di fuori delle mancate vendite o del mancato conseguimento di un adeguato canone di licenza. Vengono, in particolare, ricordati, tra le voci più significative, il danno causato dalla diminuzione dei prezzi imposta al titolare per rimanere competitivo sul mercato (c.d. *price erosion*); dalla mancata o minore vendita di prodotti o servizi connessi a quelli in cui si incorpora il diritto immateriale del titolare (cc.dd. *convoyed sales*); dall'impedimento allo sviluppo dei prodotti o servizi commercializzati sul mercato. Cfr., *ex plurimis*, V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 210 ss.; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1477 ss.

<sup>313</sup> Alcuni autori hanno addirittura sostenuto che, quanto al danno patrimoniale, il lucro cessante sarebbe l'unica voce di pregiudizio ontologicamente risarcibile in casi di contraffazione: infatti, proprio a cagione della natura immateriale del bene protetto, non sarebbe possibile un suo deterioramento fisico, cui è correlato il danno emergente: cfr. P. AUTERI, *Il risarcimento del danno da lesione del diritto d'autore*, in *Studi di diritto industriale in onore di M. Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo I, Milano, 2004, p. 64, secondo cui, anche quando si dica che la contraffazione, pregiudicando la reputazione e la qualità dell'opera, abbia diminuito il valore dell'originale, non si dovrebbe parlare di danno emergente, ma sempre di mancato guadagno, poiché essa «incide solo sulla possibilità di trarre profitto dall'utilizzazione di essa e quindi, di riflesso, sul suo valore economico». Questo poiché «il valore economico delle opere dell'ingegno, e in genere dei beni immateriali, è dato dalla loro capacità, maggiore o minore, di essere utilizzate economicamente e di procurare proventi». Tra le righe, si può forse leggere una velata critica alla tendenza di una parte della dottrina e della giurisprudenza a caricare la voce di danno emergente risarcibile come rimedio alla caratteristica difficoltà ad inquadrare il lucro cessante (cfr., ad esempio, P.E. FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, p. 93 ss.). Su questa linea, quanto alle ipotesi di contraffazione, anche G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e continuato da L.

Orbene, in ipotesi in cui, strutturalmente, il danno principale è costituito dal mancato guadagno, è naturale che la valutazione equitativa, come si è ormai più volte ribadito, assuma un rilievo preponderante. Il nodo da sciogliere, allora, è se, e in che misura, i criteri di quantificazione codificati dal legislatore, a guida di quest'ultima, integrino profili di specialità e, in caso affermativo, sino a che punto essi marchino un distacco rispetto alla disciplina generale degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.<sup>314</sup>

Inoltre, tornando a monte della quantificazione del danno, si è già osservato che è sovente incerta l'esistenza stessa di un pregiudizio, o, ancora, la sua connessione causale con l'illecito.

Si tratta di un aspetto centrale del discorso.

Se, infatti, i criteri quantificatori del risarcimento, partendo dalla constatazione delle sopra riferite difficoltà, ammettono una certa astrazione rispetto al pregiudizio effettivamente subito dal titolare del diritto leso, si potrebbe ipotizzare che sia ammissibile prescindere dal positivo accertamento dell'esistenza di un danno.

Questo ragionamento è stato sviluppato da un orientamento giurisprudenziale, non solo di merito, il quale era giunto a ritenere sufficiente, ai fini risar-

---

Mengoni, Milano, 2011, 2° ed., p. 384. Registra questa tendenza nella giurisprudenza anche R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione*, cit., p. 2, con riferimento specifico al danno da c.d. "annacquamento del marchio", rilevando che questa voce, catalogata nel danno emergente (v. ad es., App. Milano, 24 settembre 2007, in *Giur. annotata dir. ind.*, 2007, I, p. 1003; Trib. Milano, 3 febbraio 2015, n. 1409, in *Dejure*, 2015) costituisce spesso un *escamotage* per condannare il contraffattore ad un risarcimento adeguato quando la prova del lucro cessante risulti eccessivamente problematica. Infatti, nelle ipotesi in cui il marchio imitato sia apposto ad un prodotto venduto ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello praticato dal titolare, è oltremodo complesso stabilire un parallelismo tra il calo delle vendite di quest'ultimo e il fatturato dell'*infringer*, poiché il bacino di clientela è necessariamente diverso, alla luce di ovvie considerazioni basate sulle diverse fasce reddituali. Su questa particolare tipologia di danno, cfr. anche M. CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio*, cit., p. 310, il quale efficacemente osserva che questo pregiudizio agisce bidirezionalmente, ad un tempo, impoverendone il valore e diminuendone l'efficienza sul mercato. Ciò che, tuttavia, non può revocarsi in dubbio, secondo l'autore da ultimo citato, è che (ivi, p. 305 ss.) il bene immateriale abbia un valore, determinato da un insieme di fattori, sicché è assolutamente plausibile che l'illecito, incidendo negativamente su questo valore, determini un danno emergente. In realtà, oggi, sulla sussistenza di un danno emergente non si dubita, né in dottrina – cfr., ad esempio, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1512 ss., V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 210; M. GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Dir. ind.*, 2011, p. 215) –, né in giurisprudenza. Oltre al già citato annacquamento del marchio, vengono, in particolare, riconosciute le spese sostenute dal titolare per la repressione dell'illecito, compresa l'attività investigativa specificamente ad essa rivolta (quindi anche la consulenza tecnica di parte) (Trib. Venezia, 1 ottobre 2007, in *AIDA*, 2009, p. 1270; Trib. Bari, 29 luglio 2015, n. 3551, *Dejure*, 2016) e per la c.d. pubblicità da ricostruzione, finalizzata a ridurre l'impatto dell'illecito sul mercato: v., ad es., Trib. Roma, 24 febbraio 2010, in *Sez. Spec. P.I.*, 2010, I, p. 396.

<sup>314</sup> A questo tema, in particolare, sarà dedicato il paragrafo seguente.

citori, la prova della lesione del diritto immateriale, ritenendo, rispetto a questa, il danno *in re ipsa*<sup>315</sup>.

Questo filone giurisprudenziale, tuttavia, è rimasto minoritario: si è riconosciuto, infatti, che, anche in questa particolare tipologia di lesioni, occorra dunque accertare, oltre all'evento lesivo (la contraffazione), l'esistenza di un pregiudizio causalmente connesso a quest'ultimo<sup>316</sup>.

Anche sotto questo profilo, quindi, si conferma la piena riconducibilità dell'illecito industrialistico alla generale fattispecie aquiliana<sup>317</sup>, in base alla quale il danneggiato che agisca per il risarcimento deve allegare e provare l'ontologica presenza del pregiudizio, ponendosi solo in un momento logicamente successivo il problema della sua quantificazione<sup>318</sup>. Rispetto a que-

---

<sup>315</sup> Trib. Milano, 26 luglio 2006, n. 8649; Cass., 22 gennaio 1993, n. 782: «In ordine alla doglianza afferente alla condanna al risarcimento dei danni, sul rilievo del mancato accertamento dell'effettivo uso da parte delle attrici dei rispettivi marchi (...), basti rilevare che, in mancanza di prove contrarie acquisite al processo (prove nella specie non allegate) la contraffazione del marchio può essere ritenuta potenzialmente idonea a produrre danno e il suo accertamento legittimo, per tanto, la pronuncia di condanna generica al risarcimento».

<sup>316</sup> È cristallina, in questo senso, Cass. civ., 19 dicembre 2008, n. 29774: «Il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è *in re ipsa*, ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare, richiede comunque di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, poiché solo tale avvenuta dimostrazione consente al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità». Tra le più recenti conformi di merito, cfr. Trib. Milano, 3 dicembre 2015, n. 13626 (in tema di diritto d'autore); App. Roma, 10 febbraio 2014, n. 869 (*obiter dictum*); App. Napoli, 13 novembre 2013, in *Foro. nap.*, 2015, p. 571, con nota di F. LONGOBUCCO, *Il risarcimento del danno industrialistico (nella specie per violazione della tutela dei marchi) è assoggettato alla disciplina dell'art. 125, comma 1, cod. propr. ind.? Con quali deroghe rispetto al regime ordinario di risarcimento del danno? Con quali conseguenze, inoltre, sul quantum debeatur?*; Trib. Catania, 28 novembre 2011, in *Giur. dir. ind.*, 2011, p. 1386 (esaminata anche da S. LANDINI, *Danno da lesione della proprietà intellettuale in caso di contraffazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2014, II, p. 439 ss.); Trib. Bologna, 4 febbraio 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, I, 687; Trib. Venezia, 9 aprile 2010, in *Sez. Spec. P.I.*, 2010, I, p. 536; Trib. Torino, 21 aprile 2008, *Pluris*, 2008;

<sup>317</sup> Quanto all'illecito civile in generale, è ricorrente l'affermazione secondo cui chi si assuma danneggiato, per ottenere un risarcimento, deve allegare e dimostrare non solo l'esistenza di un evento lesivo, ma anche di cc.dd. danni-conseguenza derivanti dal medesimo. L'impostazione che distingue i danni-evento dai danni-conseguenza, precisando che l'obbligo al risarcimento sorge solo quando si dimostri l'occorrenza dei secondi, è stata di recente indirettamente ribadita dalle Sezioni unite della Cassazione quando si sono occupate del c.d. danno tanatologico (Cass., Sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350). Pure chi critica la terminologia, come C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 125 ss., non mette in dubbio che in tanto da un illecito può derivare un obbligo risarcitorio, in quanto l'evento lesivo abbia prodotto degli effetti negativi, patrimoniali o non patrimoniali, sulla sfera giuridica del danneggiato.

<sup>318</sup> Da ultimo, lo ha precisato, in tema di diritto d'autore, Cass., 29 maggio 2015, n. 15225: «l'illecito di cui all'art. 158 l.d.a costituisce una specificazione della norma generale dell'art. 2043 c.c. La concreta sussistenza di un danno risarcibile va dunque accertata secondo i criteri che governano la responsabilità aquiliana». Conferma la ripartizione degli oneri probatori secondo la regola generale anche Trib. Bari, 5 marzo 2013, n. 782, *Dejure*, 2012. A ben vedere, anche le pronunce Cass. 15 aprile 2011, n. 8730 e Cass., 14 marzo

sto schema, peraltro, come è stato lucidamente riconosciuto in giurisprudenza, le ultime modifiche normative non hanno prodotto alcun cambiamento<sup>319</sup>.

Non si possono certamente nascondere le difficoltà probatorie che incontra il danneggiato nell'individuazione delle conseguenze risarcibili<sup>320</sup> e nella dimostrazione della sussistenza di un nesso causale<sup>321</sup>.

Si deve, tuttavia, notare che soccorrono il titolare del diritto leso una serie di agevolazioni, tanto sul piano specifico del diritto della proprietà intellettuale, quanto sul piano generale del diritto civile.

Quanto al primo, si ha riguardo agli strumenti di informazione dell'interessato, nonché al significativo potenziamento dei poteri istruttori officiosi del giudice, garantiti dal cod. propr. ind. e dalla l. dir. aut., come modificati dal d.lgs. 140/2006, in attuazione della direttiva *enforcement*<sup>322</sup>.

Quanto al secondo piano, qui di maggiore interesse, sono necessarie due puntualizzazioni.

La prima attiene al problema dell'individuazione del danno. Se è vero che la responsabilità civile, come si è visto, richiede l'esistenza di un pregiudizio per attivarsi, non si deve trascurare che la giurisprudenza, sfruttando la nozione aperta di quest'ultimo, ha enucleato una serie di strumenti, a rimedio delle situazioni di incertezza, tra cui, principalmente, il danno da perdita di *chance*<sup>323</sup>.

---

2001 n. 3672, nonostante sembrino avallare la tesi del danno *in re ipsa*, si distaccano nettamente dai postulati della c.d. teoria normativa del danno: nei casi decisi, infatti, il danno è stato riconosciuto insussistente per il solo fatto della lesione del diritto esclusivo, in ragione dell'avvenuta commercializzazione del bene contraffatto: in sostanza si era raggiunta la prova del danno-conseguenza, *sub specie* di mancato guadagno, poiché il prodotto concorrente è stato effettivamente immesso sul mercato, sottraendo concrete possibilità di guadagno ai titolari.

<sup>319</sup> V. Trib. Genova, 23 febbraio 2011, in *Resp. Civ.*, 2012, p. 900, secondo cui tale la novità normativa dell'art. 125 cod. propr. ind. «concerne esclusivamente i criteri di liquidazione del danno e quindi non deroga, per quanto riguarda l'accertamento della sua esistenza, ai principi che regolano l'onere della prova (art. 2697 cod. civ.)».

<sup>320</sup> Si pensi all'ipotesi, non certo rara, in cui alla contraffazione non consegua un calo del fatturato del titolare del diritto leso, per quanto ne diminuiscano le vendite, perché compensato, ad esempio, da un aumento dei prezzi, dall'effetto di una pubblicità di contrasto, da un generale incremento della domanda di mercato, o da uno specifico incremento della domanda del prodotto o servizio commercializzato dai titolari. Tali ipotesi sono studiate, per quanto riguarda il marchio, da M. CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio*, cit., p. 319 ss. In sostanza, anche dietro ad un fatturato costante, rimane sempre aperta la domanda di cosa sarebbe accaduto in assenza dell'illecito.

<sup>321</sup> Accogliendo la tesi, pur discussa (in senso contrario, cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 126; scettico anche A. BELVEDERE, *Causalità giuridica?*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2006, p. 7 ss.) che distingue il nesso di causalità materiale (tra condotta dell'agente ed evento dannoso) dal nesso di causalità giuridica (tra evento dannoso e conseguenze risarcibili), occorre osservare che qui ci si trova già nell'ambito di questo secondo nesso, essendo presupposto della domanda risarcitoria l'accertamento di una violazione dell'altrui diritto immateriale (evento dannoso).

<sup>322</sup> Cfr., in particolare, gli artt. 121, 121 *bis* c.p.i. e 156, 156 *bis* l. dir. aut.

<sup>323</sup> Invoca tale figura anche G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., p. 260, La risarcibilità di questo peculiare pregiudizio è

Si tratta di una voce di pregiudizio risarcibile, la cui sussistenza può dimostrarsi più agevolmente, in particolare provando che il fatto illecito ha compromesso la possibilità del danneggiato di ottenere un guadagno o di evitare una perdita. In virtù di questo strumento, in sostanza, può costituire danno allegabile e dimostrabile in giudizio anche l'avere semplicemente perduto la possibilità di espandersi sul mercato a causa della contraffazione.

Pur nei suoi limiti, allora, il ricorso alla *chance* perduta può contribuire certamente ad allievare lo sforzo di allegazione e prova di un elemento (il danno), la cui presenza è necessaria, a meno di non volere introdurre fattispecie di danni punitivi<sup>324</sup>.

La seconda puntualizzazione riguarda la prova del nesso causale. Pur trattandosi di una dimostrazione piuttosto difficile da dare, per la quale è imprescindibile l'ausilio della consulenza tecnica<sup>325</sup>, non può dimenticarsi che, nella responsabilità civile<sup>326</sup>, stante la centralità della posizione del danneggiato, lo *standard* probabilistico, superato il quale deve ritenersi dimostrata l'inferenza della conseguenza dannosa dall'evento lesivo, si attesta su una soglia relativamente bassa, sintetizzata nella formula del "più probabile che non"<sup>327</sup>.

---

pacifica. Tenuto conto dell'eterogeneità della figura, deve precisarsi che s'intende qui riferirsi alla *chance* perduta intesa come specifica conseguenza patrimoniale risarcibile, in relazione alla quale si discute se integri una voce di danno emergente o lucro cessante. È noto, infatti, che essa può venire a rilievo, specie nella responsabilità medica, anche quale bene autonomo dal risultato cui essa è teleologicamente orientata, al fine di mitigare l'incertezza del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento dannoso.

<sup>324</sup> Lo osserva, del tutto condivisibilmente, App. Roma, 10 febbraio 2014, n. 869.

<sup>325</sup> Sul punto cfr. M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2006, p. 206, il quale puntualizza che la prova del nesso causale appartiene, in ultima istanza, al diritto. L'autore ivi illustra il metodo probatorio a suo avviso preferibile al fine particolare di dimostrare la perdita di redditività ipotetica di brevetto, il c.d. *Panduit test* o *test DAMP*, mutuato dall'esperienza statunitense, su cui v. anche M. GUERNELLI, *La retroversione degli utili*, cit., p. 215. Si tratta di uno schema basato su quattro punti: a) la presenza di domanda sul prodotto brevettato (*Demand for the patented product*); b) l'assenza di prodotti leciti alternativi (*Absence of acceptable noninfringing substitutes*); c) la capacità del titolare del diritto di soddisfare la domanda (*Manufacturing and marketing capability*); d) la determinabilità dell'utile che il medesimo avrebbe ricavato (*Amount of profit he would have made*).

<sup>326</sup> V., infatti, Trib. Roma 31 maggio 2010, secondo cui, anche nell'ambito dell'illecito industrialistico, il legislatore ha adottato «il criterio della regolarità casuale, o normalità, intesa come regolarità statistica predicando la risarcibilità delle conseguenze dannose mediamente ricollegabili a un rapporto di frequenza statistica includendovi anche i danni indiretti e mediati, purché rientranti nella serie di conseguenze normali del fatto dannoso in base ad un giudizio di probabilità».

<sup>327</sup> Partendo dal presupposto che il rapporto di causalità, ontologicamente "incerto", possa essere accertato solo in termini probabilistici, come insegna la migliore dottrina sul punto – cfr., ad esempio, R. PUCELLA, *La causalità "incerta"*, Torino, 2007, *passim* –, si deve ritenere che la fissazione di uno standard, nella specie, per giurisprudenza ormai pacifica, quanto meno a partire famosa pronuncia sulla c.d. scala discendente della causalità civile (Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619) nel "più probabile che non", è un'esigenza che si avverte tanto in sede di causalità materiale, quanto in sede di causalità giuridica. Questa puntualizzazione, naturalmente, in tanto è necessaria, in quanto si ritenga di accogliere tale distinzione: v. *supra*, nota 30.

Questa prospettiva consente di attenuare – ma non di eliminare – il peso dell’incertezza eziologica, la quale, sulla scorta delle regole generali in tema di onere della prova, grava sull’attore. La difficoltà principale è data, come si può intuire, dal fenomeno della concausalità<sup>328</sup>: il pregiudizio eventualmente individuato è sovente co-determinato da diversi fattori, sia interni all’impresa danneggiata, sia esterni, dipendenti dalle dinamiche di mercato<sup>329</sup>.

Anche senza scomodare l’impostazione della c.d. responsabilità proporzionale, seguita da una parte della dottrina e della giurisprudenza nell’ambito medico<sup>330</sup>, almeno in linea teorica, il problema parrebbe risolvibile concentrandosi sul fattore contraffattivo imputabile a chi si assuma danneggiante. Una volta appurata, alla luce della teoria della causalità adeguata e del criterio probabilistico, la riferibilità causale del danno (anche) all’illecito, dovrà considerarsi provato il nesso causale.

L’incidenza eziologica di altri fattori dovrà, tuttavia, essere misurata e valorizzata in sede di quantificazione del danno risarcibile, anche con l’ausilio della valutazione equitativa<sup>331</sup>.

Rimanendo sul versante strutturale dell’illecito, è opportuno, infine, interrogarsi brevemente sul profilo soggettivo<sup>332</sup>.

---

<sup>328</sup> Sia l’art. 125 cod. propr. ind., sia l’art. 158 l. dir. aut. prendono, peraltro, espressamente in considerazione l’ipotesi in cui il fattore eziologico concorrente sia dato dal fatto dello stesso titolare, richiamando all’uopo le regole dell’art. 1227 cod. civ.

<sup>329</sup> Tra i molti ad osservarlo, cfr. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 162 ss.

<sup>330</sup> Tralasciando i precedenti degli anni ’50 e ’70, recentemente, la teoria in questione è stata coltivata ed adottata da Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, in *Foro it.*, 2010, I, c. 994, la quale ha valorizzato l’incidenza eziologica di fattori naturali concorrenti ai fini della determinazione del danno risarcibile. Si registra anche un precedente di merito, nel quale il giudice ha fatto ricorso al modello più ardito di responsabilità proporzionale, c.d. per aumento del rischio: Trib. Terni, 2 luglio 2010, in *Danno e resp.*, 2011, p. 419. L’orientamento maggioritario, tuttavia, non condivide questa impostazione, alla luce della c.d. logica binaria del nesso di causalità, il quale cioè, in una concreta vicenda, può sussistere o non sussistere: *tertium non datur*. In particolare, prende (polemicamente) le distanze dalla citata sentenza di legittimità, Cass., 21 luglio 2011, n. 15991, in *Giur. it.*, 2012, p. 1299.

<sup>331</sup> Questo modello risulta rispettoso della logica binaria del nesso di causalità e, ad un tempo, assicura che la valutazione equitativa del danno non valichi i confini che gli sono propri, ossia quelli della quantificazione del danno risarcibile. Sul punto, sia consentito il rinvio a S. GATTI, *Concorso di cause e principio di proporzione*, in *Danno e resp.*, 2015, p. 641 ss.

<sup>332</sup> Si tratta, indubbiamente, di un punto interessante, sulla scorta delle suggestioni della dottrina civilistica, la quale ha qui riscontrato un punto di cesura tra il diritto civile generale ed il diritto della proprietà industriale. Mentre in quest’ultimo si ragionerebbe ancora avendo a mente la colpa come criterio normale d’imputazione dell’illecito, nel diritto civile, di là del noto fenomeno di oggettivizzazione della medesima, si assisterebbe ad una moltiplicazione di tali criteri (responsabilità oggettiva). Così L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle sanzioni a tutela della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000, p. 327 ss. In realtà, sembra preferibile tenere comunque ferma l’idea che la colpa, nella sua dimensione obiettiva, costituisca un elemento essenziale della fattispecie generale dell’illecito, dovendosi ritenere eccezionali le ipotesi di responsabilità oggettiva (C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 579). Si condivide in ogni caso l’osservazione della



Per giurisprudenza pressoché costante nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 140/2006, con riferimento alla lesione di una privativa industriale o del diritto d'autore altrui, la colpevolezza dell'autore della violazione era oggetto di una presunzione.

In particolare, con riguardo ai diritti titolati, oggetto di pubblicità legale (marchi, brevetti e invenzioni), si ragionava assumendo che, se il danneggiante avesse assunto un comportamento diligente, avrebbe preventivamente consultato i pubblici registri al fine di controllare che il bene immateriale che si intendeva sfruttare fosse liberamente utilizzabile<sup>333</sup>. Con riguardo ai diritti non titolati, invece, si riteneva applicabile la presunzione di cui all'art. 2600 cod. civ.<sup>334</sup>. Quanto al diritto d'autore, infine, si deduceva un'analogia regola presuntiva dallo standard di diligenza particolarmente elevato richiesto all'operatore professionale<sup>335</sup>.

Mentre alcuni civilisti, accogliendo il concreto risultato giurisprudenziale, hanno cercato di ricostruire in termini dogmaticamente corretti il procedimento<sup>336</sup>, la dottrina industrialistica ha sottoposto il merito di questa ricostruzione a serrata critica, per il seguente ordine di motivi.

Anzitutto, si è osservato che, pur essendo formalmente articolata come presunzione relativa, l'onere di prova contrario sarebbe, nei fatti, oltremodo complesso per il convenuto, con la conseguenza di giungere ad un meccanismo d'imputazione oggettivo.

In secondo luogo, da un punto di vista sistematico, si è lamentata la scorrettezza di dedurre, *de plano*, la colpevolezza dall'inosservanza di un onere di consultazione dei registri pubblici, essendo questa situazione soggettiva giuridica differente dall'obbligo<sup>337</sup>.

---

progressiva tendenza alla settorializzazione della colpa (L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede*, cit., p. 329): il modello obiettivo di diligenza, infatti, può variare anche sensibilmente «ora a causa della posizione rivestita o dell'attività svolta dal danneggiante, ora a causa della posizione rivestita o dell'attività svolta dal danneggiato, ora a causa della particolare natura del bene danneggiato, ora, infine, in ragione di una combinatoria di questi criteri».

<sup>333</sup> Cfr. i precedenti giurisprudenziali richiamati da L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede*, cit., p. 329 ss.

<sup>334</sup> M. GUERNELLI, *La retroversione degli utili*, cit., p. 213-214, cui si rinvia per i richiami giurisprudenziali. Rileva S. CORONA, *Sub art. 125 cod. propr. ind.*, cit., p. 1105, che «non sempre, tra l'altro, in materia di contraffazione, sussiste il rapporto di concorrenziale che può invece fondare la presunzione di colpa della norma da ultimo citata».

<sup>335</sup> Lo segnala V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 201. Cfr. Cass., 15 aprile 2011, n. 8730, in tema di diritti televisivi, secondo cui «l'esercente di rete televisiva è tenuto a conoscere la provenienza dei diritti di cui faccia uso e la regolarità degli atti di cessione tramite i quali tali diritti le sono pervenuti».

<sup>336</sup> Il riferimento è a L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede*, cit., p. 336 ss., secondo cui dietro all'improprio ragionamento giurisprudenziale si celerebbe «un paradigma di colpevolezza molto severo (art. 2050 c.c.), diciamo il più severo tra quelli che comunque mantengono il giudizio di responsabilità entro i confini della responsabilità soggettiva». Legge nella prassi giurisprudenziale una regola di responsabilità oggettiva, giustificata dalla natura spesso camuffata mente restitutoria che assume il risarcimento del danno in questa materia, A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 64.

<sup>337</sup> Il rilievo, ricorrente in dottrina, è già di P. GRECO, *Lezioni di diritto industriale*, Torino, 1956, p. 227, il quale suggerisce, pertanto, la necessità di una valutazione caso per caso, al

Ulteriormente, si è osservato che la regola presuntiva sarebbe ingiustificatamente riduttiva della realtà, quanto meno nell'ambito delle privative industriali, in cui la contraffazione è sovente accertabile solo alla luce di istruttorie alquanto complesse, sicché è plausibile che un soggetto diligente, pur avendo effettivamente consultato i registri, non si renda conto che la propria attività integra un illecito<sup>338</sup>.

Questo rilievo si collega direttamente ad un'altra osservazione critica, che muove dall'analisi dell'art. 13 dir. *enforcement*.

Nello strumento unionale, la colpa è precisamente definita come ingiustificata inconsapevolezza della lesività della propria azione, mentre non avrebbe rilievo dirimente la conoscenza dell'esistenza di un diritto altrui: in sostanza, ben potrebbe non esservi colpa quando l'autore della violazione, avendo consultato i registri, ne avesse conoscenza, ma, ad un tempo, egli fosse inconsapevole di ledere tale diritto e tale ignoranza fosse giustificata<sup>339</sup>.

Sempre valorizzando il dato sovranazionale, infine, alcuni autori hanno evidenziato che un regime che imputasse in modo sostanzialmente oggettivo l'illecito all'autore della violazione svuoterebbe di significato la distinzione, come si è visto centrale nell'articolato normativo dell'art. 13 dir., tra violazioni colpevoli e incolpevoli<sup>340</sup>.

In questa sede, si ritiene indubbiamente corretta l'impostazione che ravvisa nell'illecito industrialistico, segnatamente per quanto concerne i danni, una responsabilità per colpa<sup>341</sup>.

A tale risultato, peraltro, non si arriva necessariamente alla luce del dettato dell'art. 13, par. 1, dir., poiché si potrebbe quantomeno argomentare<sup>342</sup> che, nell'ottica dell'obiettivo di fornire strumenti di tutela più efficaci, i legislatori interni sarebbero liberi di prevedere forme di responsabilità oggettiva, ampiamente accettate nella teoria civilistica.

Deve essere valorizzata, a ben vedere, la circostanza che, per quanto diffusa, la responsabilità senza colpa rimane eccezionale nel nostro ordinamento e, pertanto, bisognevole di un'espressa previsione normativa che, nei fatti, difetta.

Diversamente, l'inversione dell'onere della prova della colpevolezza potrebbe trovare, come si è sottolineato, un appiglio normativo nell'art. 2050

---

fine di valutare se, «nelle particolari circostanze della fattispecie, possa ravvisarsi una colpa e quindi una responsabilità nella mancata cura da parte dell'indebito utente di informarsi sulla preesistenza di brevetti».

<sup>338</sup> V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 202.

<sup>339</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 162 ss.; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1456.

<sup>340</sup> M.S. SPOLIDORO, *Ibidem*; M. RICOLFI, *Ibidem*; V. DI CATALDO, *Ibidem*.

<sup>341</sup> La tesi è confermata nelle massime della più recente giurisprudenza: cfr. App. Napoli, 13 novembre 2013; Trib. Milano, 29 aprile 2010, in *Sez. Spec. P.I.*, 2010, 1, p. 212.

<sup>342</sup> Rimarrebbe aperto il problema di conciliare questa forma di responsabilità oggettiva con l'obbligo di costruire un sistema di rimedi coerente e proporzionato.

cod. civ., riconducendo lo sfruttamento economico dei beni immateriali nell'ambito delle attività pericolose per la natura dei mezzi adoperati<sup>343</sup>.

Ai fini dell'indagine proposta, non sembra necessario procedere oltre: la conferma della tesi dell'illecito industrialistico quale fattispecie di responsabilità per colpa e la riconduzione del ragionamento sulla possibile inversione dell'onere della prova nelle maglie di operatività di norme civilistiche consente di affermare che, nonostante il carattere "settorializzato" della nozione di colpa, anche sotto questo profilo, non si evincono ragioni per emancipare dalla teoria generale aquiliana tale peculiare categoria di illeciti.

## **5. La valutazione equitativa del danno nelle ipotesi di lesione dei diritti di proprietà intellettuale.**

Nel risarcimento del pregiudizio cagionato dalla lesione di un diritto di proprietà intellettuale altrui, l'art. 125 cod. propr. ind. e l'art. 158 l. dir. aut. prevedono che il danno possa essere liquidato in via equitativa, attraverso due canali.

Anzitutto, grazie all'esplicito rinvio contenuto in entrambe le disposizioni, il giudice può fare ricorso alla valutazione equitativa *ex art.* 1226 cod. civ.

Come noto<sup>344</sup>, nel diritto della responsabilità civile, l'operatività di questa norma è legata a due presupposti indefettibili: che l'esistenza del danno sia dimostrata<sup>345</sup>; che la prova e l'esatta quantificazione delle conseguenze risarcibili siano impossibili ovvero oltremodo complessi per il danneggiato<sup>346</sup>, al quale, in ossequio ai principi generali in tema di onere probatorio, è comunque richiesto ogni sforzo necessario in tale senso<sup>347</sup>, dovendo egli allegare tutti gli elementi utili su cui il giudice può fondare la sua stima<sup>348</sup>.

---

<sup>343</sup> L. NIVARRA, *Ibidem*.

<sup>344</sup> In dottrina, su questi concetti, per tutti, cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 187 s.

<sup>345</sup> Si segnala, *ex multis*, Cass. 8 luglio 2014, n. 15478 (Rel. M. Rossetti), anche per il pregevole *excursus* storico sulla genesi della norma, teso a dimostrare che essa è nata proprio sulla base del fondamento che ne sia dimostrata «l'esistenza d'un danno certo, e non soltanto eventuale od ipotetico». Questo principio, beninteso, vale anche per il danno patrimoniale dato da lucro cessante – secondo Cass., 8 novembre 2007, n. 23304, occorre, in particolare, che «dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di *chances*, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'*id quod plerumque accidit* - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità» – così come per il danno non patrimoniale – Cass., 4 novembre 2014, n. 23425.

<sup>346</sup> Tra le molte, si veda Cass. 15 aprile 2015, n. 7635.

<sup>347</sup> Ricorda, da ultima, Cass., 8 gennaio 2016, n. 127, che la valutazione equitativa del danno non può soccorrere ad un negligente comportamento processuale del danneggiato.

<sup>348</sup> Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza: cfr. Cass., 17 luglio 2015, n. 15089 (ord.); Cass. 7 marzo 2002, n. 3327. Secondo Cass., 17 marzo 2006, n. 6067, poi, il ricorso alla valutazione equitativa del danno sarebbe possibile «soltanto quando dall'esame del materiale probatorio acquisito al processo sia possibile pervenire ad una quantificazione

Sul versante del giudicante, infatti, se questo tipo di valutazione attiene al merito ed è, quindi, in linea di massima, sottratta al sindacato di legittimità, essa deve essere nondimeno sorretta da una congrua motivazione, alla luce della quale sia possibile ripercorrerne il ragionamento, al fine di valutarne la ragionevolezza e la coerenza<sup>349</sup>.

Deve osservarsi, infine, che, secondo la più recente giurisprudenza, il giudice, investito della domanda risarcitoria, può procedere anche d'ufficio a liquidare equitativamente il danno, sicché una – eventuale – istanza di parte potrà provenire anche maturate le preclusioni, sul presupposto che essa non integri un *novum* processuale<sup>350</sup>.

Orbene, anche prima delle modifiche normative del 2006 – cui si deve l'esplicito riferimento all'art. 1226 cod. civ. nelle disposizioni in esame – la giurisprudenza, in materia industrialistica, ricorreva a questa modalità liquidativa e, se si eccettua la questione del c.d. danno *in re ipsa*, sopra esaminata, essa si conformava sostanzialmente alle regole civilistiche<sup>351</sup>.

La novella, pertanto, ha certamente avuto il significato di confermare la piena legittimità di questa strada.

La riforma, tuttavia, ad un tempo, ha acceso i riflettori sulla seconda via per giungere, sostanzialmente<sup>352</sup>, ad una valutazione equitativa del danno risarcibile, la quale si realizza attraverso l'individuazione di «una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano». Come si è già osservato, questa disposizione era già nota nel panorama industrialistico – riproducendo quasi<sup>353</sup> fedelmente una regola prevista, in particolare per i brevetti e i marchi – sicché occorre interrogarsi sulle ragioni di una ridestata attenzione dottrinale nei confronti di questa possibilità liquidatoria.

A tale proposito, si possono addurre le seguenti spiegazioni.

In primo luogo, il rinvio diretto del legislatore all'art. 1226 cod. civ. ha posto il problema, solo sotterraneo prima della riforma, del rapporto tra la va-

---

che non si discosti in misura notevole dalla sua reale entità, fermo l'obbligo del giudice di indicare, almeno sommariamente, i criteri seguiti nella propria determinazione».

<sup>349</sup> Cass., 8 novembre 2007, n. 23304; Cass., 13 febbraio 2013, n. 3582.

<sup>350</sup> Cass., 28 gennaio 2015, n. 1589.

<sup>351</sup> Ad. es., Cass. 8 luglio 2004, n. 12545, in accordo con la dottrina dominante: cfr., ad esempio, F. BONELLI, *Privativa per invenzione industriale*, in *Nov. Dig.*, XIII, 1966, p. 959; P. GRECO, P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile*, Vol. XI, tomo 3, diretto da F. Vassalli, Torino, 1974, p. 372; R. CORRADO, *Le opere dell'ingegno. Le privative industriali*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da G. Grosso e F. Santoro-Passarelli, Milano, 1961, p. 157 (in materia di invenzioni).

<sup>352</sup> Sul rapporto tra valutazione equitativa e liquidazione in forma astratta del risarcimento, si veda *infra*, par. 7.

<sup>353</sup> Di certo significativa è l'eliminazione della necessità di una specifica istanza di parte per ricorrere a questa via quantificatoria. Anche la formulazione letterale delle norme in esame sembra confermarne la disponibilità officiosa da parte del giudice. Così anche M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 167, secondo cui non costituisce domanda nuova la richiesta, che avvenga in un secondo momento, di liquidazione del danno in forza della previsione di cui all'art. 125, co. 2°, cod. propr. ind., quando, in prima battuta ci sia limitati a domandare genericamente la condanna al risarcimento del danno subito.

lutazione del danno per così dire ordinaria e il procedimento che passa per l'individuazione della somma globale. Tale questione, inoltre, è certamente enfaticizzata dal tenore letterale dell'art. 125 cod. propr. ind. e dell'art. 158 l. dir. aut., i quali sembrano collocare i due strumenti in rapporto di alternatività, nonché dalla circostanza che la somma globale viene ora messa in relazione con il procedimento di liquidazione astratta del pregiudizio di cui all'art. 13, par. 1, lett. b) dir. *enforcement*.

In secondo luogo, appare decisamente innovativa la fissazione di un tetto minimo – della somma globale, quanto all'art. 158, co. 2°, l. dir. aut., del lucro cessante quale componente della medesima quanto all'art. 125, co. 2°, cod. propr. ind. – allorché il giudice proceda per questa via, pari all'ammontare dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare per sfruttare a titolo di licenza il diritto violato.

Questi due punti controversi, peraltro, si intrecciano nel momento in cui ci si chieda quale ruolo abbiano gli utili del contraffattore e l'individuazione della c.d. *royalty* ragionevole nell'ambito della determinazione (necessariamente) equitativa del danno alla luce delle due strade in analisi.

## **6. (Segue). Il rapporto tra la determinazione (equitativa) della «somma globale» e l'art. 1226 cod. civ.**

Come si è anticipato poco sopra, il problema della riconducibilità all'art. 1226 cod. civ. del procedimento di forfettizzazione del danno risarcibile non è nuovo e ha ricevuto, in passato, risposte di segno opposto<sup>354</sup>.

Il nuovo slancio che la questione ha conosciuto negli anni successivi alla riforma del 2006 è derivato, primariamente, dal tentativo di una parte della dottrina industrialistica di emancipare, nel settore del diritto della proprietà intellettuale, la valutazione equitativa del danno dalle «strette» imposte dal diritto civile<sup>355</sup>. In breve, stante l'ontologica – ormai sottolineata più volte – incertezza nella quantificazione del danno, il legislatore avrebbe sentito l'esigenza di enucleare una forma speciale e più agevole di liquidazione equitativa. Da questo angolo prospettico, quanto all'art. 125 cod. propr. ind. – ma il ragionamento è sicuramente riproducibile in materia di diritto di autore –, il rapporto tra art. 1226 cod. civ. e liquidazione in somma globale andrebbe inquadrato in una relazione di genere a specie<sup>356</sup>. Di più, secondo

---

<sup>354</sup> In senso positivo, cfr. M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile*, Vol. X, tomo 1, diretto da F. Vassalli, Torino, 1974 p. 604 (in materia di marchi); di opinione contraria, invece, è G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, 1982, p. 150 s.

<sup>355</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., soprattutto p. 179 ss.

<sup>356</sup> In particolare, secondo lo stesso M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 167, «la soluzione più equilibrata e rispettosa del tenore letterale della norma (nonché degli obblighi derivanti dalla direttiva comunitaria) sia quella di vedere nel comma 2 dell'art. 125 una specificazione, non un'eccezione, di quanto stabilito nel comma 1».

questa dottrina, non vi sarebbe alternatività tra i due procedimenti, essendo il secondo una specificazione del primo: ciò significa, in pratica, che, ogni volta che si opti per la valutazione equitativa del danno industrialistico, da un lato, il giudice non sarebbe gravato, nell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, da uno sforzo analitico paragonabile a quello richiesto nell'applicazione dell'art. 1226 cod. civ.<sup>357</sup>, e, dall'altro lato, l'onere di allegazione e di prova delle parti risulterebbe significativamente mitigato<sup>358</sup>.

Alla lettura che qualifica la liquidazione in somma globale quale ipotesi speciale di valutazione equitativa del danno, si contrappone la tesi di chi sostiene che tale procedimento di quantificazione non diverga da quello civilistico ordinario, ricorrendo i medesimi requisiti dell'art. 1226 cod. civ.<sup>359</sup>.

Dovrebbero, anzitutto, tenersi fermi i presupposti classici per il ricorso alla valutazione equitativa, a partire dalla dimostrata esistenza di un pregiudizio – inteso come conseguenza risarcibile eziologicamente riconducibile all'evento lesivo –, sì da confermare appieno il rifiuto, anche nel diritto della proprietà intellettuale, del pregiudizio *in re ipsa*, indesiderato portato della c.d. teoria normativa del danno<sup>360</sup>.

Il punto centrale, tuttavia, è costituito dagli oneri di allegazione e di prova dell'attore. Secondo la tesi in commento, l'art. 125, co. 2°, cod. propr. ind. non conterrebbe alcuna deroga al principio dispositivo di cui all'art. 115 cod. proc. civ., sicché, anche quando si proceda per questa via, è necessario, esattamente come per il ricorso all'art. 1226 cod. civ., che l'interessato profonda ogni sforzo necessario al fine di circoscrivere il *quantum debeatur*, non potendo nemmeno questo tipo di valutazione equitativa soccorrere ad una sua negligenza processuale<sup>361</sup>.

Quanto all'obbligo di motivazione del giudice che ricorra a questa facoltà, infine, seppure il tenore letterale della disposizione – in particolare ove consente la liquidazione “globale”, senza distinzione tra le voci di pregiudizio –

---

<sup>357</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., soprattutto p. 181, per il quale il giudice sarebbe esentato dall'obbligo di analiticità della motivazione – ossia dall'evidenziare, in «ogni passaggio, come è giunto alla determinazione definitiva del danno, stabilendo quali sono i singoli addendi del calcolo». Il limite minimo sarebbe contenuto, secondo l'autore, nella stessa disposizione dell'art. 125, co. 2°, cod. propr. ind., ossia nel «razionale» riferimento «agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano».

<sup>358</sup> Su questo punto, tuttavia, l'autore in esame (M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., soprattutto p. 182) rimane sul generico: «la disposizione della legge ha senso solo se si ammette che essa non tocchi soltanto la motivazione della sentenza, ma si rifletta anche sull'estensione dell'onere di allegazione e prova delle parti», a pena di inutilità della norma. In sintesi, «la liquidazione del danno in somma globale permette, anzi impone, di essere meno esigenti quanto all'onere della prova e di allegazione specifica, senza peraltro esentare completamente chi chiede il risarcimento dall'onere di fornire documenti ed elementi indiziari sulla cui base la liquidazione dovrà avvenire».

<sup>359</sup> M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1470 ss.

<sup>360</sup> M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1471 s.

<sup>361</sup> M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1472 ss., ove l'autore ricorda che, in attuazione della direttiva *enforcement*, è stato significativamente potenziato lo strumentario di poteri istruttori del giudice, alcuni dei quali sollecitabili dalle parti.

sembrerebbe suggerirne un'attenuazione, questa dovrebbe essere comunque limitata dal principio di non arbitrarietà della decisione giurisdizionale, presupposto del diritto di difesa, il quale, evidentemente, può esplicarsi anche con l'impugnazione della sentenza<sup>362</sup>.

Come si può intuire, una siffatta impostazione determina lo scolorimento dei confini tra le disposizioni, in particolare tra il primo e il secondo comma dell'art. 125 cod. propr. ind.<sup>363</sup>, con alcune importanti conseguenze, di cui si deve rendere immediatamente conto.

In primo luogo, si è riconosciuta una sorta di *vis* espansiva della norma rispetto agli altri criteri risarcitori (e restitutori) contemplati in tale articolo<sup>364</sup>. In sostanza, si ragiona quasi come se essa comprendesse una sorta di esplicazione del procedimento della valutazione equitativa, alla quale il giudice può fare ricorso, nei medesimi termini, tanto quando decida di liquidare analiticamente il danno (1° comma), quanto quando opti per una liquidazione globale (2° comma) basata – e questa sarebbe la reale novità di quest'ultima disposizione<sup>365</sup> – sulla *royalty* ragionevole. Di più: la valutazione equitativa si estenderebbe anche al calcolo di quest'ultimo parametro, nonché alla quantificazione degli utili da retrovertere ai sensi dell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.

In secondo luogo, a rigore, la strada equitativa per liquidare il danno, per quanto pervasiva, dovrebbe rimanere confinata – proprio come accade nel diritto della responsabilità civile – nella residualità<sup>366</sup>. Ad essa, in sostanza, potrebbe farsi ricorso solamente quando non sia possibile quantificare concretamente il danno<sup>367</sup>.

Proprio su quest'ultimo corollario occorre soffermare l'attenzione, trattandosi, a ben vedere, della scaturigine pratica di maggiore rilievo, la cui centralità emerge, in tutta la sua evidenza, se si pone a confronto l'articolazione del rimedio risarcitorio dell'art. 125 cod. propr. ind. con il modello tedesco, costituito, come si è visto, da tre criteri di quantificazione del danno ben distinti e in rapporto di alternatività tra loro – senza alcuna gerarchia –, nonché con il sistema disegnato dalla direttiva *enforcement*.

Come si è visto, l'art. 13, par. 1, dir. 2004/48/CE, non senza prendere spunto proprio dall'esperienza tedesca, ha codificato due criteri alternativi (lettere a) e b)) per la determinazione del risarcimento, tra i quali c'è una significativa differenza: mentre il primo poggia sulla via tradizionale, concreta, del

---

<sup>362</sup> M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1474

<sup>363</sup> Su questa stessa lunghezza d'onda pare collocarsi anche L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto di autore)*, in *Contr. e Impresa*, 2010, p. 1154, secondo cui la prima parte del secondo comma dell'art. 125 cod. propr. ind. sarebbe sostanzialmente inutile, in quanto ripetitiva.

<sup>364</sup> Cfr. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1468 s.

<sup>365</sup> L. ALBERTINI, *Ibidem*.

<sup>366</sup> Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 563 s., i quale così concludono con riguardo al riferimento al canone di licenza ipotetico, quale limite minimo della somma globale così individuata.

<sup>367</sup> V. *infra* par. 7.

risarcimento, il secondo introduce la possibilità – lo si ripete – alternativa di una quantificazione astratta.

Non sorprende, allora, che chi ritenga che l'art. 125, co. 2°, cod. propr. ind. vada letto congiuntamente al primo comma, coincidendo la liquidazione in somma globale del danno con la valutazione equitativa dell'art. 1226 cod. civ., sostenga, ad un tempo, che le disposizioni interne relative al risarcimento del danno debbano essere considerate tutte come attuative unicamente dell'art. 13, par. 1, lett. a) dir., lasciando, invece, inattuata la lett. b)<sup>368</sup>.

Sembra più coerente, anche rispetto al tenore letterale della norma<sup>369</sup>, tuttavia, sostenere che il legislatore interno abbia voluto riprodurre l'alternativa tra i due modi di procedere nella quantificazione del risarcimento<sup>370</sup>, con la conseguenza che può ritenersi sussistente, a tutti gli effetti, un rapporto di alterità tra la via di liquidazione che può definirsi “concreta” – poiché segue le regole degli artt. 1223 ss. cod. civ., compresa la possibilità di ricorrere alla valutazione equitativa – e la via di liquidazione astratta del risarcimento.

## **7. (Segue). La via “astratta” del risarcimento e il “prezzo del consenso” come base minima.**

L'astrazione<sup>371</sup>, talora operata dal legislatore nel procedimento di quantificazione del danno, è un'operazione utile in situazioni, come quella di specie, in cui è molto complesso inquadrare il *quantum* risarcendo, poiché consente, attraverso un meccanismo di forfettizzazione, lo scollamento del risarcimento dal pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato.

Una simile forfettizzazione in tanto appare giustificata, in quanto sia ancorata ad un parametro rappresentativo del danno tipico della fattispecie e non comporti, sistematicamente, una sovra-compensazione, la quale determinerebbe un'ingiustificata locupletazione del danneggiato.

Per la stessa ragione, rimane necessaria l'allegazione e la prova dell'esistenza di un pregiudizio da risarcire, che sia causalmente ricollegabi-

---

<sup>368</sup> Così chiaramente, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1503, ove adduce ragioni testuali.

<sup>369</sup> Che il secondo comma dell'art. 125 cod. propr. ind. abbia introdotto una facoltà alternativa non coincidente con la liquidazione equitativa del danno sembra confermato anche nella Relazione illustrativa del d.lgs. 140/2006, p. 6-7. Contro la tesi qui proposta, non vale obiettare che la disposizione che facoltizza a procedere alla liquidazione del danno in «somma globale» – se si eccettua il riferimento al prezzo del consenso – era già nota alla legislazione italiana prima dell'attuazione della direttiva *enforcement*. Proprio l'individuazione della *royalty* ragionevole come base minima che opera in questa modalità liquidatoria («In questo caso» precisa il secondo comma dell'art. 125 cod. propr. ind.) evidenzia la parentela tra questa norma e l'art. 13, par. 1, lett. b) dir. 2004/48/CE. Ancora più chiaro, in questo senso, è l'art. 158, co. 2°, l. dir. aut., nel cui testo di evidenza la natura forfettaria – dunque astratta – di questo modo di risarcire il danno.

<sup>370</sup> Ne testo della direttiva, la via alternativa della quantificazione astratta del risarcimento soffre il solo limite della sua «appropriatezza» rispetto al caso considerato: cfr. *supra*, par. B.2.2.

<sup>371</sup> Sull'astrazione, si tornerà *infra*, Cap. III.



le, secondo i principi della causalità civile, all'evento lesivo: rimane dunque chiusa la porta al pregiudizio *in re ipsa*.

Con riguardo alle fattispecie di cui ci si occupa, il valore-riferimento scelto dal legislatore interno, sulla scia di una diffusa prassi internazionale nella quantificazione del risarcimento da violazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché dalle indicazioni della stessa direttiva *enforcement*, è costituito dai «canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso»<sup>372</sup>.

Per il vero, come si è già anticipato, il parametro della c.d. *royalty* costituisce solo il tetto minimo<sup>373</sup> del risarcimento qui liquidato. È necessario, dunque, approfondire questo punto.

In linea generale e preliminarmente, si deve concordare con l'osservazione di un autore, il quale denuncia una sorta di promiscuità nell'aggettivazione del canone di licenza: ci si riferisce, talora, al canone "ragionevole", talora al canone "ipotetico", talaltra al canone "di mercato", espressioni che, tecnicamente, indicano a valori tra loro non coincidenti<sup>374</sup>.

Di là delle varie etichette, il riferimento corretto, del tutto analogamente a quanto si è detto con riguardo della *Lizenzanalogie* di matrice tedesca, è al valore di mercato della privativa, ossia a ciò che, potenzialmente, a prescindere, cioè, dai rapporti tra le parti, il titolare del diritto leso avrebbe potuto ricavare dalla disposizione (*rectius* dal godimento attraverso la disposizione) del suo diritto<sup>375</sup>.

---

<sup>372</sup> Così la seconda parte dell'art. 125, co. 2°, cod. propr. ind., cui corrisponde l'ultima parte dell'art. 158, co. 2°, l. dir. aut., per cui la liquidazione forfettaria deve avvenire «sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto».

<sup>373</sup> In dottrina, si definisce tale criterio da un lato come «virtuale», evidenziando che «non rappresenta il danno *effettivamente* subito» e, dall'altro lato, come «obbligatorio», salvo determinate ipotesi su cui si tornerà subito *infra*, nel testo. Sulla «obbligatorietà» del criterio della *royalty*, v. anche R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione*, cit., p. 408.

<sup>374</sup> Il rilievo è di M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., soprattutto p. 182 s.

<sup>375</sup> Cfr., quanto al diritto d'autore, P. AUTERI, *Il risarcimento del danno da lesione del diritto d'autore*, cit., p. 71 ss. Questa è, peraltro, la linea interpretativa prevista da V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 208, il quale sottolinea il diverso tenore letterale della norma, la quale, tecnicamente, fa riferimento alla contrattazione tra le parti. Secondo Trib. Milano, 16 settembre 2009, in *Sez. Spec. P.I.*, 2010, I, 246, occorre considerare che «la *royalty* individuata in sede giudiziale non può rappresentare l'esito di una negoziazione tra le parti, che normalmente tiene conto di ulteriori e diversi fattori di mercato e contrattuali che non possono essere compiutamente valutabili a posteriori dal giudice». Come accade a nord delle Alpi, peraltro, l'individuazione del valore, pur tendenzialmente riferendosi a quello di mercato, non è completamente insensibile alle circostanze del caso concreto, sulla cui necessaria valorizzazione insiste lo stesso M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., soprattutto p. 186. Sul profilo della c.d. maggiorazione della *royalty*, v. *infra*, nel testo.

Anche in Italia, come in Germania, la giurisprudenza anteriore alla direttiva *enforcement* aveva fatto largo uso del parametro della *royalty* al fine di liquidare il danno e, in particolare, il lucro cessante<sup>376</sup>.

Si sono inoltre presentati, nella prassi, problemi simili a quelli registrati nell'esperienza tedesca.

Anzitutto, ci si è chiesti se il riferimento al canone ipotetico potesse essere utile anche in quelle ipotesi in cui appariva certo o comunque altamente probabile che, tra le parti, non sarebbe mai intercorso alcun rapporto contrattuale del genere<sup>377</sup>.

Analogamente a quanto consolidatosi nel diritto tedesco<sup>378</sup>, la soluzione, che è parsa più coerente, già prima della riforma, nonostante alcune deviazioni<sup>379</sup>, è quella dell'indifferenza di questo tipo di valutazioni soggettive, servendo, il parametro in analisi unicamente a ricostruire il valore di mercato dello sfruttamento della privativa, corrispondente al necessario per ristorare la lesione della potenzialità di reddito del bene tutelato<sup>380</sup>.

Sulla base del medesimo ragionamento, si può ulteriormente osservare che è parimenti indifferente la prospettiva dell'autore della violazione, ossia, in particolare, la circostanza che questi non avrebbe mai sfruttato l'utilità usurpata dietro la corresponsione di un canone.

Occorre, invece, chiedersi se il parametro in esame possa essere preso in considerazione in situazioni in cui la conclusione di un contratto di licenza appaia oggettivamente irragionevole o impossibile.

Se si può concordare – registrando un'unità di vedute tra l'esperienza italiana e quella tedesca<sup>381</sup> – che, nell'ipotesi in cui un tale negozio sarebbe stato viziato da illiceità, il ricorso alla *royalty* ragionevole debba dirsi precluso<sup>382</sup>, la questione è aperta quando l'ipotetico contratto, pur lecito, è estraneo a qualsiasi logica di mercato.

In Germania, come si è visto<sup>383</sup>, l'opinione che pare prevalente è quella che considera la *Verkehrsblichkeit* della licenza quale requisito necessario per

---

<sup>376</sup> Si deve, tuttavia, segnalare, con G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., p. 251, che l'elaborazione giurisprudenziale non è riuscita ad elaborare uno schema coerente di criteri per la quantificazione della *royalty*.

<sup>377</sup> Segnala talune resistenze, in giurisprudenza, R. BICHI, *La liquidazione del danno*, cit., par. 4.

<sup>378</sup> V. *supra*, par. B.8.

<sup>379</sup> Cfr., in particolare, Trib. Milano 24 luglio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, p. 1133 (in tema di contraffazione di marchio). Ritiene che debbano rilevare, in qualche misura, anche valutazioni di tipo soggettivo L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1156.

<sup>380</sup> Cfr. P. AUTERI, *Il risarcimento del danno da lesione del diritto d'autore*, cit., p. 73 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati: in particolare, Trib. Milano, 29 aprile 1976, in *Riv. dir. ind.*, 1977, II, p. 457 (est. G. Floridia). Parimenti è irrilevante la circostanza che l'autore della violazione allegghi che non avrebbe mai sfruttato il bene a quel prezzo: G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., p. 248.

<sup>381</sup> Si è visto che il criterio della *Lizenzanalogie* è percorribile solamente quando il contratto ipotetico sia *rechtlich möglich*: cfr. *supra*, par. B.8.

<sup>382</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. p. 183

<sup>383</sup> V. ancora *supra*, par. B.8.

poter ricorrere alla *Lizenzanalogie* nella liquidazione del danno: nondimeno, come si è a suo tempo sottolineato, questo presupposto è stato inteso in modo flessibile e con una certa discrezionalità, valorizzando un approccio caso per caso. Anche in Italia si registra una situazione per certi versi simile. Da un lato, scorrendo i repertori di giurisprudenza, si trovano affermazioni perentorie, come quella di una pronuncia della Corte d'Appello di Milano di qualche anno fa<sup>384</sup>, secondo cui, in ipotesi di contraddittorietà rispetto alle logiche di mercato del contratto di licenza, il giudice non potrebbe determinare il risarcimento sulla base della *royalty* ragionevole. Dall'altro lato, tuttavia, la possibilità di una maggiorazione giudiziale del canone<sup>385</sup> permette di riassorbire le principali remore che inibiscono l'applicazione del criterio forfettario anche in situazioni in cui la conclusione del contratto apparirebbe contraddittoria rispetto all'ottica di mercato<sup>386</sup>.

Venendo ora alle caratteristiche di questo parametro risarcitorio, come elaborate dalla dottrina, si evidenziano sovente la sua connaturata inadeguatezza a ristorare appieno il danno patito dal titolare del diritto leso e la sua residualità.

Quanto al primo punto, che si traduce in un'obiezione di sotto-compensazione<sup>387</sup>, generata dall'applicazione di questo criterio, si è osservato, per di più, che questo fenomeno porterebbe inevitabilmente ad una totale assenza di deterrenza. L'autore della violazione, infatti, viene condannato a versare una somma del tutto analoga a quella che (presumibilmente, trattandosi del valore di mercato) egli avrebbe dovuto impegnare per lo sfruttamento legittimo del diritto leso<sup>388</sup>.

Per superare questa sensata critica, pur tenendo ferma la finalità non punitiva del criterio in esame, in dottrina e giurisprudenza, si è fatta strada l'idea di una necessaria maggiorazione (equitativa) della *royalty*<sup>389</sup>.

<sup>384</sup> App. Milano, 7 ottobre 2010, in *Riv. dir. ind.*, II, 2012, p. 3.

<sup>385</sup> La questione si approfondirà immediatamente *infra*, nel testo.

<sup>386</sup> Si noti che la pronuncia della Corte d'Appello di Milano insiste, tra l'altro, sul profilo dell'inadeguatezza di una *royalty* ipotizzata a condizioni *standard*.

<sup>387</sup> M.S. SPOLIDORO, *Ibidem*; V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 208 ss. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1497; M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno*, p. 208 s.;

<sup>388</sup> Si è efficacemente detto che, da un lato, il diritto esclusivo verrebbe degradato «nel diritto ad un equo compenso» (P. AUTERI, *Il risarcimento del danno da lesione del diritto d'autore*, cit., p. 75, il quale, peraltro, osserva – ivi, p. 76 ss. – che la deterrenza ha un ruolo secondario ai fini del risarcimento, spettando tale risultato al concorso con altri rimedi) e, dall'altro lato, che, con il criterio in esame, al titolare del diritto leso verrebbe, di fatto, estorto *ex post* il consenso a concedere in godimento il suo diritto all'*infringer* (cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 564).

<sup>389</sup> V., ad es., P.E. FRASSI, *I danni patrimoniali*, p. 111; P. AUTERI, *Il risarcimento del danno da lesione del diritto d'autore*, cit., p. 81. Dubbioso, invece, è V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 210, per il quale, comunque, «questa opinione merita simpatia». Nella giurisprudenza precedente alla novella del 2006, il riferimento è precipuamente a Trib. Vicenza, 17 giugno 2002, di cui si riporta, per intero, la massima pubblicata sulla banca dati *Pluris*, in quanto ben riassuntiva dei fattori in gioco: «il mero richiamo al criterio della giusta *royalty* non vale ad esaurire il danno prodotto all'attrice: siffatta liquidazione non tiene nel minimo conto il pregiudizio rappresentato dallo

L'espressa individuazione legislativa del c.d. prezzo del consenso come limite minimo del risarcimento, ove si proceda per la via astratta della quantificazione del danno, ha determinato il consolidamento di questa tesi in seno alla giurisprudenza di merito<sup>390</sup>.

Potrebbe essere questa, allora, la chiave di lettura per comprendere il funzionamento complessivo del risarcimento forfettario e sintetico (*ex art. 125, co. 2°, cod. propr. ind.*), alternativo a quello concreto ed analitico (*ex art. 125, co. 1°, cod. propr. ind.*): la base rimane la *royalty*, la quale può essere equitativamente ritoccata al fine di adeguare il valore astratto ricavato alle peculiarità della fattispecie concreta, nonché allo scopo pratico del criterio di compensare un pregiudizio<sup>391</sup>.

---

sviamento della clientela connesso all'utilizzo illecito del brevetto, trascura di considerare che la immissione nel mercato da parte della concorrenza di macchina che utilizzano il trovato coperto dal brevetto impone al titolare un ribasso dei prezzi senza così poter rientrare dei costi sostenuti per la ricerca dell'invenzione, pone il titolare del brevetto, ingiustificatamente, nella stessa condizione di chi concede licenza obbligatoria e finisce per premiare il contraffattore, il quale si vede chiamato a pagare – per di più in ritardo e solo a seguito di una vertenza giudiziaria – quanto avrebbe pagato il soggetto che avesse correttamente contrattato una licenza con il titolare. Tutto quanto sopra richiamato, in uno con la funzione anche di sanzione che va riconosciuta al risarcimento del danno in consimili evenienze, porta a determinare in una percentuale dell'8% anziché 5% la percentuale idonea a ristorare il presuntivo guadagno della titolare del brevetto e a risarcirla di quelle ulteriori ragioni di danno (lesione dell'avviamento, sviamento di clientela, punitive damages, forzoso ribasso del prezzo e mancata ripartizione dei costi sostenuti per il brevetto, necessaria differenza con il licenziatario obbligatorio, ecc), la cui dimostrazione in causa è impossibile (art. 1226 c.c.).».

<sup>390</sup> Si segnalano, in particolare, i seguenti precedenti di merito, in relazione ai quali è talora interessante sottolineare le ragioni concretamente addotte all'aumento della *royalty*: Trib. Bologna, 7 settembre 2009, *Pluris*, 2009; Trib. Milano, 17 settembre 2009, in *Sez. Spec. P.I.*, 2010, I, p. 246, secondo cui la maggiorazione è doverosa al fine di garantire «un'equa riparazione della violazione e di indennizzare tutte le perdite effettivamente subite dalla parte lesa, dimodoché il risultato del calcolo non sia economicamente premiale per l'autore della contraffazione del brevetto» (nella specie si è tenuto conto delle vendite derivate, cc.dd. *convoyed sales*, e la circostanza che, grazie l'illecito, il contraffattore aveva raggiunto una posizione più forte sul mercato: cc.dd. *bridge head sales*); Trib. Milano 16 settembre 2010, *Dejure*, 2010, che ha operato una maggiorazione, «al fine di evitare che l'abusiva utilizzazione del diritto sia di fatto parificata alla condotta del legittimo licenziatario o addirittura che il terzo abusivo utilizzatore del diritto leso possa avvantaggiarsi della sua condotta illecita non restituendo integralmente i benefici economici»; Trib. Milano 31 gennaio 2011, che si segnala poiché la maggiorazione è stata qui “compensata” con la circostanza che l'illecito, esauendo i suoi effetti nella fase produttiva della merce, non aveva esercitato alcuna influenza nel comportamento del consumatore medio; Trib. Bologna, 11 ottobre 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, I, 503 la quale, infine, merita menzione per l'eccentricità della motivazione dell'aumento, ossia, «in ragione dell'elevato margine di guadagno accertato sempre in sede di C.T.U. sia in virtù della natura sanzionatoria della misura».

<sup>391</sup> Si dovrà tenere conto, ad esempio, che, in un rapporto contrattuale, le parti fissano un corrispettivo considerando il complesso di obbligazioni che nascono da quel rapporto, sicché questo potrà risulta normalmente più basso, compensandosi con il valore degli specifici doveri che si assume il licenziatario. Si tratta, evidentemente, di obblighi che l'autore della violazione non ha mai assunto: ne deriva che questi non potrà beneficiare di un simile “sconto”.

Dall'accoglimento di questa ricostruzione, deriva la necessità di alcune puntualizzazioni.

Anzitutto, sembra possibile trovare il punto di equilibrio tra la descritta esigenza di adeguamento della somma risarcitoria ed il carattere dell'alternatività tra criterio astratto e criterio concreto per quantificarla – in base alla quale il giudice che opti per ricorrere alla prima strada non dovrebbe, poi, tenere conto delle voci di pregiudizio concreto – nel divieto delle duplicazioni risarcitorie.

In sostanza, si può tenere ferma la risarcibilità in via autonoma di quei pregiudizi che rimangono estranei alla forfetizzazione – principalmente voci di danno emergente e, naturalmente, il danno non patrimoniale – nella misura in cui non costituiscano il fondamento dell'incremento della *royalty* dovuta.

Si noti, incidentalmente, che il parametro della *royalty* permette di tenere in adeguata considerazione anche gli utili dell'autore della violazione, dal momento che, in concreto, l'equo canone viene frequentemente stabilito in una misura percentuale del fatturato di quest'ultimo – ferma, naturalmente, la relazione causale – negli anni di interesse<sup>392</sup>.

In secondo luogo, deve concludersi che, qualora, per le caratteristiche della fattispecie, non risulti possibile individuare un canone di licenza ipotetico, non sarà possibile ricorrere alla via astratta del risarcimento, e, quindi, per il giudice, quantificare il danno in una “somma globale”.

## **8. (Segue). La “residualità” del criterio risarcitorio della *royalty* ragionevole. Ricostruzione del ruolo della valutazione equitativa del danno.**

L'ultima conclusione che si è tratta permette di prendere posizione sul connotato della residualità, con cui, come si è anticipato, spesso la dottrina ha descritto il criterio del prezzo del consenso. Una volta inquadrato il ruolo di tale criterio, il quale, come si è detto, è alla base dell'individuazione della forma di liquidazione per “somma globale”, si potrà finalmente tentare di ricostruire il significato complessivo della valutazione equitativa del danno nelle regole di cui agli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut.

Quanto alla residualità, va preliminarmente osservato che il termine è stato adoperato con due significati non coincidenti – seppure si possa leggere nell'uno la conseguenza dell'altro.

In primo luogo, si è parlato della *royalty* come criterio “residuale”, per indicare che questo, data la natura del bene leso, dal quale discende pressoché

---

<sup>392</sup> V., principalmente, Trib. Milano, 17 settembre 2009, massimato in *Pluris*, 2009, secondo cui «dovendosi accedere al computo dei danni da contraffazione di brevetto secondo il criterio dell'equa *royalty* ex art. 125, 2° co., c.p.i., il primo dato da enucleare è la ricostruzione – operata mediante consulenza contabile – del fatturato realizzato dal contraffattore negli anni d'interesse, con specifico riferimento al prodotto complessivamente considerato nel quale è inserito il componente oggetto specifico di contraffazione». Cfr. anche, *ex aliis*, Trib. Bologna, 7 settembre 2009, cit.; Trib. Bologna, 11 ottobre 2011 cit.; Trib. Milano, 18 ottobre 2012 cit.. In dottrina, segnala questo aspetto L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1158.

sempre la conseguenza dannosa della compromessa possibilità di sfruttare appieno economicamente l'esclusiva, garantirebbe comunque il risarcimento del danno corrispondente: in sostanza, si tratterebbe di una «regola minima-le» nella quantificazione del danno<sup>393</sup>.

Il secondo significato – più diffuso, specie in giurisprudenza – riguarda l'opportunità di fare ricorso a questo criterio solo quando non sia possibile liquidare il danno nella prospettiva analitica: appunto residualmente<sup>394</sup>.

Orbene, rispetto alla prima concezione, si può osservare, anzitutto, che, come si è poco sopra osservato, non sempre è possibile individuare il giusto prezzo del consenso, sicché non dovrebbe dirsi che esso rappresenta il minimo risarcimento garantito; secondariamente, ammettere che, in ogni caso, esso debba essere assicurato al titolare del diritto leso, potrebbe significare fare rientrare dalla finestra la risarcibilità del danno *in re ipsa*.

Quanto alla seconda concezione, se è vero che il riferimento ad un parametro oggettivo, manipolabile *ex post* in linea equitativa, può apparire come rassicurante<sup>395</sup> “ultima spiaggia” per la definizione di un risarcimento naturalisticamente complesso, sembra opportuno ricostruire il ruolo del parametro in analisi alla luce delle indicazioni europee attuate dalla normativa interna.

Se si condivide l'impostazione sin qui sostenuta, si converrà che tale parametro costituisce il *minimum* necessario di un procedimento di quantificazione del danno (astratto e sintetico) alternativo a quello ordinario (concreto ed analitico)<sup>396</sup>. Non dovrebbe esserci, quindi, alcuna subordinazione tra questi criteri, di tal guisa che dovrebbe ritenersi perfettamente lecito adoperare il criterio astratto pure quando risulti potenzialmente percorribile anche la strada concreta/ordinaria<sup>397</sup>.

---

<sup>393</sup> G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., p. 250 s.

<sup>394</sup> V. Trib. Milano, 14 luglio, 2009; Trib. Milano, 10 febbraio 2012; Trib. Milano, 18 ottobre 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, p. 717. V. anche *supra*, par. 5.

<sup>395</sup> V., però, le condivisibili osservazioni di V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 207.

<sup>396</sup> Fermo resta, peraltro, che laddove il giudice proceda a liquidare equitativamente il danno, egli potrebbe, quale elemento della fattispecie utile a quantificare il danno concreto, prendere in considerazione anche il canone ipotetico di licenza. Cfr. M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione*, cit., p. 195. Del resto l'elencazione dell'art. 125, co. 1°, cod. propr. ind., così come dell'art. 158, co. 2°, prima parte, l. dir. aut., e, a monte, dell'art. 13, par. 1, lett. a) dir. 2004/48/CE, non tassativo.

<sup>397</sup> Si osservi che nel panorama giurisprudenziale non è chiaro se l'eventuale scelta debba spettare al giudice o allo stesso danneggiato. A proposito del *Wahlrecht* tedesco nell'ambito della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, si è chiarito che la formulazione della direttiva, riguardo a questo punto, è aperta e lascia pertanto discrezionalità agli Stati membri. Si è già detto che la novella del 2006 ha ripreso la facoltà della liquidazione della somma globale, già conosciuta nelle leggi previgenti, togliendo, tuttavia il riferimento all'istanza di parte. Si potrebbe, pertanto, concludere che, anche in assenza di specifica domanda di parte il giudice potrebbe, d'ufficio, procedere alla liquidazione astratta del risarcimento. Stante, tuttavia, l'obiettivo della piena compensazione nell'interesse del danneggiato, deve ritenersi che il giudice debba, in effetti, in assenza della richiesta dell'attore, procedere alla liquidazione astratta solo quando la via analitica risulti

Chiarita la distinzione tra via concreta e via astratta, si può, finalmente, tentare di ricostruire il ruolo della valutazione equitativa nell'ambito del procedimento risarcitorio nel suo complesso.

Primariamente, il riferimento diretto all'art. 1226 cod. civ. di cui al primo comma dell'art. 125 cod. propr. ind. e della prima parte del secondo comma dell'art. 158 l. dir. aut., da cui deriva la necessità di vagliare, in via preliminare la ricorrenza dei presupposti civilistici (sussistenza del danno; impossibilità/significativa difficoltà probatoria; assolvimento degli oneri di allegazione di allegazione e di prova del danneggiato) riguarda solo la strada ordinaria analitico-concreta per la quantificazione del danno.

Il risarcimento nella forma della liquidazione di una "somma globale" è, allora, tecnicamente, qualcosa di diverso dalla valutazione equitativa del danno: è una forfettizzazione che si basa, in prima battuta, sul suo minimo, ossia nella determinazione del corrispettivo ipotetico.

Si deve riconoscere, tuttavia, che la forfettizzazione finisce per divenire una specie di procedimento equitativo.

Anzitutto, infatti, il valore di riferimento (*royalty* ragionevole) non è facilmente identificabile, di tal che il giudice lo quantifica, in sostanza, equitativamente. Con analoga modalità, poi, egli procede a stabilire il congruo aumento, ragionando in base agli atti della causa e alle presunzioni correlate.

Giungendo alla conclusione della diversità tra valutazione equitativa e forfettizzazione astratta del risarcimento, ci si deve chiedere se si possa da ciò dedurre che il giudice e le parti, quando si proceda *ex art.* 125 co. 2° cod. propri ind., siano liberi dalle "strette" che caratterizzano l'art. 1226 cod. civ.

La risposta che si propone è articolata.

Quanto alla necessaria sussistenza di un danno da risarcire, non sussistono dubbi che, anche nell'ipotesi di risarcimento per via astratta, questo requisito debba essere rispettato. A ben vedere, si tratta di un elemento della fattispecie da cui origina l'obbligazione risarcitoria: se si ammettesse il risarcimento a prescindere da tale elemento, si affiderebbe a questo rimedio una funzione puramente punitiva, svincolandolo completamente dalla sua finalità caratterizzante, quella compensativa.

Una discrepanza, invece, attiene, a rigore, al profilo dell'impossibilità o rilevante difficoltà nella prova del pregiudizio concreto. Come noto, proprio da questo requisito deriva la residualità dell'art. 1226 cod. civ., nell'ambito della determinazione del danno risarcibile. Residualità che, tuttavia, quanto meno mantenendo fede alla ricostruzione sin qui proposta, non caratterizza la forma alternativa del risarcimento astratto, posta su un piano invece sostanzialmente paritetico.

---

eccessivamente complessa o determini risultati insoddisfacenti ai fini satisfattivi dell'interesse risarcitorio. Da questo punto di vista, allora, potrebbe leggersi l'indicazione della direttiva, secondo la quale la via forfettaria del risarcimento andrebbe intrapresa «in casi appropriati».

Questo non significa – si badi – che il danneggiato venga sollevato dai suoi oneri di allegazione e di prova: si tratta di calibrare tali oneri, adeguandoli alla forma astratta-forfettaria del risarcimento.

In primo luogo, poiché, come si è visto, l'individuazione del canone ipotetico è sostanzialmente equitativa, occorre che il titolare del diritto leso adduca nel giudizio gli elementi dal quale è possibile quantificarla.

In secondo luogo, e principalmente, la differenza positiva tra la base della *royalty* così individuata e la somma liquidata globalmente è ricavata dal giudice ancora una volta equitativamente («sulla base degli atti della causa e delle presunzioni che ne derivano»), di tal che è necessario che l'attore profonda ogni sforzo di allegazione e di prova al fine di indirizzare compiutamente la valutazione giudiziale.

Da tale prospettiva, infine, si evince bene cosa si intenda per “presunzione”, ai sensi della norma in analisi. Il procedimento di astrazione, pur adeguandolo all'obiettivo di liquidare la somma globale, non altera l'onere della prova del danneggiato. Ne deriva che, quindi, esse non devono intendersi come inversioni di tale onere, quanto, piuttosto, come mezzi di prova che permettono di risalire al fatto non noto, grazie ad un procedimento inferenziale che muove le mosse da un fatto noto e provato<sup>398</sup>.

## **9. La rilevanza degli utili dell'autore della violazione. Ricapitolazione e rinvio.**

Nel discorso che si è sin qui condotto sulla valutazione equitativa del danno, si è tenuto in disparte il profilo degli utili del danneggiante nelle regole del risarcimento del danno in esame.

Occorre, prima di procedere, recapitolare i punti salienti, sopra cennati<sup>399</sup>: concentrando l'attenzione sull'art. 125 cod. propr. ind., come modificato in attuazione della direttiva 2004/48/CE, emerge che essi hanno una duplice rilevanza.

Anzitutto, dei «benefici realizzati dall'autore della violazione», il giudice deve tenere conto, assieme agli altri «aspetti pertinenti», in seno alla quantificazione del danno, quando segua la strada tracciata dal primo comma.

In questa sede, il riferimento ai profitti del danneggiante può essere inteso come elemento utile nella valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., segnatamente del lucro cessante.

Poiché, tuttavia, non è infrequente che il mancato guadagno del titolare del diritto leso, per le diverse dimensioni e capacità, diverga *ictu oculi* dal profitto concretamente ricavato dell'autore della violazione, ci si deve chiedere sino a che punto – e con quali *escamotage* – la via equitativa consenta di spostare il *focus* del risarcimento dalla prospettiva del danneggiato a quella

---

<sup>398</sup> Questo è il significato che assumono tali presunzioni anche per M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1465 ss.

<sup>399</sup> Cfr. *supra*, par. 2.



del danneggiante, introducendo «nel circuito logico della quantificazione del danno la voce corrispondente agli utili del contraffattore»<sup>400</sup>.

L'alternativa cui ci si trova di fronte, in buona sostanza, è se il profitto del danneggiante costituisca un mero indizio per la ricostruzione del mancato guadagno del titolare del diritto leso, oppure un indice che deve essere valorizzato – attraverso un ragionamento presuntivo o, ancora una volta, forfetario – a prescindere dall'individuazione concreta di questo valore.

Nell'ambito della tutela delle privative industriali, per il vero, il problema risulta in gran parte riassorbito dal secondo riferimento ai profitti del danneggiante, contenuto nell'art. 125 cod. propr. ind.: il terzo comma, infatti, introduce un rimedio autonomo<sup>401</sup>, volto alla c.d. reversione dei profitti<sup>402</sup>. Tale rimedio, nello specifico, attribuisce al titolare della privativa lesa il diritto alla restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione grazie all'illegittimo sfruttamento del bene protetto, in aggiunta al diritto al risarcimento del danno<sup>403</sup>.

Quanto al diritto d'autore, tuttavia, il problema torna prepotentemente ad imporsi all'interprete: l'art. 158 l. dir. aut., infatti, non ha enucleato un rimedio analogo a quello previsto dall'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind., ma specifica unicamente che il giudice, nella quantificazione del danno, deve tenere conto «degli utili realizzati in violazione del diritto».

La questione del rilievo dei profitti del danneggiante nelle fattispecie risarcitorie, poi, riguarda, come si è detto all'inizio dell'indagine proposta<sup>404</sup>, tutte le ipotesi di illecito c.d. lucrativo, nelle quali, cioè, il soggetto agente trae dalla sua condotta lesiva un arricchimento superiore al pregiudizio concretamente patito dal danneggiato.

Sul punto si rinvia al capitolo terzo, nonché alle conclusioni del lavoro, specificamente dedicato alla disamina di queste problematiche.

## 10. Differenze tra le norme interne e l'art. 13 dir. 2004/48/CE: eccesso di delega?

---

<sup>400</sup> P. PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2005, p. 144.

<sup>401</sup> Come si sottolinea da più parti, l'autonomia del rimedio è sottolineata dalla rubrica dell'art. 125 cod. propr. ind.: «risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione».

<sup>402</sup> Su questo rimedio, si tornerà *funditus* nel Cap. III.

<sup>403</sup> Avendo a mente il possibile problema di coordinamento tra il primo e il terzo comma del medesimo articolo, il legislatore del 2006, al fine di evitare che il danneggiato potesse beneficiare di un ingiustificato arricchimento, ha regolato il cumulo tra i due rimedi prevedendo che quello restitutorio possa essere esperito solo «in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui» tali utili «eccedano tale risarcimento». Per un inquadramento dei rapporti tra i rimedi codificati dall'art. 125 cod. propr. ind. (su cui v. *infra*, nelle Conclusioni, Sez. I), cfr. M.L. MARTORANA, *Sulla retroversione degli utili*, in *Dir. ind.*, 2013, p. 568 ss.

<sup>404</sup> Cfr. *supra*, Cap. I.

È opportuno sottolineare sin da subito che, con specifico riguardo all'art. 125 cod. propr. ind., l'articolato rimediale introdotto dal legislatore italiano presenta talune divergenze rispetto al dettato dell'art. 13 dir.

L'approfondimento di questo punto è fondamentale, in prima battuta, per accertare la legittimità delle scelte operate dal nostro legislatore, stante l'obiezione, adombrata da autorevole dottrina<sup>405</sup>, secondo cui – in particolare – la disposizione del terzo comma dell'art. 125 cod. propr. ind., ove intesa come attributiva, «in ogni caso», di un diritto alla restituzione degli utili, dovrebbe dirsi incostituzionale per eccesso del legislatore delegato<sup>406</sup>.

Il nodo problematico da cui occorre prendere le mosse è che non è chiaro in quale parte del menzionato articolo della direttiva la misura della “reversione degli utili” trovi la sua base giuridica.

Se, infatti, ad una prima lettura, si è istintivamente portati a pensare che il rimedio codificato nell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind. rappresenti l'attuazione dell'art. 13, par. 2, dir., le differenze tra le due disposizioni sono tali che hanno fatto dubitare parte della dottrina della bontà di questa conclusione.

Infatti, stando al suo tenore letterale, la norma europea prevede la facoltà degli Stati membri di disporre il recupero dei profitti dell'autore della violazione nell'ipotesi in cui questo soggetto non possa essere condannato al risarcimento del danno, difettando, in capo a questo, il requisito soggettivo del fatto illecito<sup>407</sup>.

Diversamente, il rimedio italiano prescinde dall'elemento psicologico dell'*infringer*, potendo quindi essere validamente esperito, sia quando la violazione sia colposa, sia quando sia innocente<sup>408</sup>.

---

<sup>405</sup> M. VANZETTI, *La “restituzione” degli utili*, cit., p. 324.

<sup>406</sup> La legge delega, n. 62/2005, infatti, attribuiva al Governo il potere di emanare un decreto legislativo attuativo, tra l'altro, della direttiva 2004/48/CE: ne deriverebbe, nella ricostruzione riportata, che ogni tutela ulteriore a quella prevista dalla medesima non rientrerebbe nei poteri del legislatore delegato.

<sup>407</sup> Si parla, in questi casi, di *innocent infringement*.

<sup>408</sup> Appunto «in ogni caso». Si deve osservare che tale lettura, seppure decisamente dominante, anche grazie al conforto della Relazione illustrativa al d.lgs. 140/2006, c.d. *enforcement*, non è univoca in dottrina. Secondo L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1185, infatti, l'espressione «in ogni caso» potrebbe intendersi in due modi nel contesto dell'art 125 cod. propr. ind.: a) a prescindere dall'elemento soggettivo della violazione; b) a prescindere che sia esperito l'autonomo rimedio risarcitorio. L'autore predilige la prima interpretazione riconoscendo nel terzo comma una misura di carattere sanzionatorio, evidentemente incompatibile con uno stato soggettivo di “innocenza”. Questa ricostruzione presenta evidenti profili di interesse e dovrà essere debitamente approfondita. Preme qui osservare, nell'economia del discorso, che, anche qualora si acceda a questa teoria, risulterebbe confermata la compatibilità del sistema italiano con il tessuto dell'art. 13 dir. nonché della direttiva nel suo complesso. È vero, infatti, come sottolinea il considerando 26, che il legislatore europeo non ha inteso introdurre fattispecie di danni punitivi, ma, come ha di recente precisato, seppure in *obiter dictum*, la Corte di giustizia dell'Unione europea, gli Stati membri rimangono liberi di introdurli, in conformità con i loro ordinamenti (CGUE, 25 gennaio 2017, *Stowarzyszenie «Olawska Telewizja Kablowa»*, C-367/2015). Ciò è conforme all'intento della direttiva, già più volte sottolineato, di fissare solo *standard* minimi di tutela armonizzati nel territorio UE.

Tenendo fermo questo schema e muovendo dalla considerazione della non coincidenza dei presupposti soggettivi tra la misura interna e quella europea, si potrebbe sostenere che la prima, nella parte in cui si applica anche ad ipotesi colpose, finisca per risultare attuativa anche dell'art. 13, par. 1, lett. a) dir.

In tale norma, però, gli utili dell'autore della violazione vengono solamente "ponderati" e concorrono, assieme a tutti gli altri «aspetti pertinenti», a definire il *quantum debeatur*. Alla luce di questo quadro, si è dedotto che, nella misura in cui, diversamente, la norma italiana venga interpretata come vincolante, in ogni caso, il giudice alla condanna alla reversione degli utili, essa contrasterebbe con le indicazioni della direttiva e, conseguentemente, violerebbe il criterio direttivo della legge delega che, come si è detto, imponeva l'adeguamento della normativa interna a quella unionale.

Sulla presunta incostituzionalità per eccesso di delega dell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind., si condivide la prospettiva di un altro autore<sup>409</sup>, il quale, pur riconoscendo che si tratta di un «sospetto molto forte», giunge alla conclusione negativa.

Il punto di partenza della riflessione non può essere che l'interpretazione dell'art. 13 dir. nel suo complesso.

Come si è a suo tempo osservato<sup>410</sup>, l'articolato rimediale comunitario deve essere ricostruito in modo coerente ed ossequioso al principio della proporzionalità del sistema sanzionatorio, sicché deve sicuramente evitarsi un esito ermeneutico che preveda una conseguenza più gravosa in capo al contraffattore innocente rispetto a quello colpevole in quanto apertamente contraddittorio rispetto ai predetti criteri.

In estrema sintesi, si può ricordare che le strade percorribili sono principalmente due, qualora si voglia riconoscere in capo al titolare del diritto colposamente leso la pretesa alla restituzione degli utili realizzati dal contraffattore: o si sottopone l'art. 13, par. 2, dir. ad una interpretazione sostanzialmente ortopedica<sup>411</sup>, e si suggerisce che il reale discrimine tra il rimedio enucleato da questo paragrafo e quello risarcitorio (par. 1) corra non sul piano soggettivo ma su quello oggettivo (diverso *petitum*), oppure si prende atto che il par. 1, ove prevede che il giudice "tenga conto" degli utili dell'autore della violazione, debba leggersi come istitutivo di un criterio risarcitorio (astratto) alternativo a quello tradizionale, o comunque, al di là del titolo, della pretesa in questione, accostata eventualmente al risarcimento del danno<sup>412</sup>.

---

<sup>409</sup> V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 211 ss.

<sup>410</sup> V. *supra*, par. C.3.

<sup>411</sup> A questo esito sembra giungere, ad esempio, A. NICOLUSSI, *Le Restituzioni*, cit., p. 197. Peraltro un'interpretazione "correttiva" sarebbe confortata dal riferimento all'art. 45, par. 2, TRIPs, ove si prevede il rimedio facoltativo della reversione degli utili, «anche» se la contraffazione sia avvenuta inconsapevolmente e non colposamente.

<sup>412</sup> Si deve peraltro considerare – ma si questa osservazione si tornerà a tempo debito – che l'utilizzo dell'espressione verbale «tenere conto» da parte dell'art. 13, par. 1, lett. a) dir. è estremamente impreciso. Nota V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 213, che la medesima espressione «è riferita (dalla direttiva) anche al "mancato guadagno subito

Che si segua l'una o l'altra linea interpretativa, la conclusione cui si può giungere, allora, è che si può rinvenire nell'art. 13 dir., pur non costituendo una scelta obbligata per i legislatori interni<sup>413</sup>, il possibile fondamento della pretesa volta alla reversione degli utili conseguiti illecitamente dall'autore della violazione in favore al danneggiato, anche quando la violazione sia colposa.

Un ulteriore aspetto centrale su cui si deve soffermare l'attenzione è il già ricordato elevato tasso di discrezionalità nell'articolazione del sistema rimediabile che la direttiva lascia agli Stati membri, come si evince dalla formulazione volutamente poco precisa dell'art. 13 dir., nonché dal grado di armonizzazione minimo che caratterizza lo strumento europeo<sup>414</sup>.

In conclusione, pare potersi confermare la conformità sostanziale del sistema rimediabile complessivamente rassegnato dall'art. 125 cod. propr. ind. con l'art. 13 dir. unitariamente considerato.

Si può, quindi, procedere affrontando la questione della natura del rimedio italiano della retroversione degli utili, nonché dei rapporti tra questo e il calcolo del danno tenuto conto dei benefici dell'autore della violazione.

#### **F. Osservazioni conclusive. Spunti dalle differenze tra il sistema rimediabile tedesco e quello italiano.**

1. L'analisi condotta in questo capitolo è stata tesa, in primo luogo, a dimostrare gli assunti di partenza dell'indagine. Anzitutto, l'idea della potenziale lucratività dell'illecito determinato dalla lesione dei diritti di proprietà intellettuale ha trovato sostanziale conferma, tanto nell'ordinamento tedesco, quanto in quello italiano.

In entrambe le realtà, poi, si è registrata l'ampia attenzione al profilo della strutturale incertezza nell'individuazione del pregiudizio e nella sua quantificazione. Si sono evidenziati i portati della riflessione relativa a questa problematica: sotto il primo profilo, la ricorrente emersione della (criticabile) tendenza giurisprudenziale a riscontrare un danno *in re ipsa* nelle ipotesi di violazione di un diritto immateriale altrui; sotto il secondo profilo, l'elaborazione di criteri predeterminati per guidare la quantificazione giudiziale del risarcimento.

2. La potenziale efficienza di questa tipologia di illecito, unitamente alle difficoltà che il danneggiato incontra nell'allegazione e prova del pregiudizio patito, e a valutazioni di ordine politico – legate alla centralità della proprietà intellettuale nel mercato ed alla particolare lesività dei beni tutelati – han-

---

dalla parte lesa”, e tuttavia è sicuro che esiste un diritto soggettivo del titolare del diritto violato al risarcimento del suo mancato guadagno».

<sup>413</sup> Si veda in proposito la ricordata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea CGUE, 9 giugno 2016, *Hansson*, C-481/2014 (sempre *supra*, par. C.3).

<sup>414</sup> Si rinvia, quanto a questo punto, alle osservazioni conclusive effettuate *supra*, par. C.4.

no spinto gli ordinamenti in analisi a dotarsi, ora anche sulla spinta dell'armonizzazione europea, di rimedi efficaci.

La rielaborazione dell'arsenale rimediale, in Germania, ha preso le mosse dalla rimodulazione delle regole di quantificazione del danno risarcibile.

Si deve sostanzialmente al formante giurisprudenziale il consolidato sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, il quale, pur con qualche precisazione, è stato confermato e codificato nelle leggi speciali, in occasione dell'attuazione della direttiva 2004/48/CE.

Questo sistema si basa sul *Wahlrecht* del danneggiato, il quale può scegliere, senza cumularli tra loro (*Verquickungsverbot*), alla luce di quale dei tre criteri prestabiliti (danno concreto, corrispettivo ipotetico, utili dell'autore della violazione) il giudice adito dovrà liquidare il risarcimento. Con riguardo al secondo ed al terzo *Berechnungsart* è emerso che si tratta di parametri astratti. Sul punto, per la verità, quanto alla *Lizenzanalogie* – tesa ad individuare il valore di mercato del godimento del bene – non si nutrono dubbi. Quanto alla *Gewinnherausgabe*, la quale è volta – in virtù di ragioni diverse, che non si sono ancora compiutamente analizzate – ad indicizzare il danno agli utili del contraffattore, si può giungere alla medesima conclusione. Infatti, pur avendo lo scopo di quantificare il lucro cessante del danneggiato, lo scollamento di questo criterio rispetto alla dimensione concreta di questo pregiudizio è evidente nella misura in cui, oltrepassando la funzione indiziaria che potrebbe certamente limitarsi ad assolvere, se ne assuma la corrispondenza in base ad una *fictio*.

3. Si è sottolineato, poi, che il modello tedesco è di stato di forte ispirazione per il legislatore europeo, il quale, tuttavia, ha infine ripiegato su uno strumento che individua solo *standard* minimi di tutela, abilitando gli Stati membri a predisporre rimedi più penetranti, nei limiti del rispetto dei principi di efficienza, proporzionalità e dissuasività del sistema complessivo (art. 3 dir.).

Quanto alla misura risarcitoria, si è detto che l'art. 13 dir. ha adottato il modello basato sull'alternativa tra via astratta e via concreta del risarcimento.

Con riguardo alla via astratta, abbandonata l'idea della condanna dell'*infringer* in un multiplo della *royalty* ragionevole, si è optato per la quantificazione in una somma forfettaria, il cui minimo viene fissato nella misura del corrispettivo che tale soggetto avrebbe dovuto versare per sfruttare legittimamente i diritti violati.

Nella dimensione europea, quindi, l'astrazione del risarcimento valorizza la *Lizenzanalogie*, mentre, quanto meno stando all'art. 13, par. 1, lett. b) dir., non vi è riferimento all'alternativa della *Gewinnherausgabe*.

La differenza rispetto al modello tedesco della *dreifache Schadensberechnungsmethode* sembrerebbe qui netta, senonché, come si è osservato, l'interpretazione del complesso rimediale europeo non è univoco.

Si è in più occasioni puntualizzato, infatti, che nell'art. 13 dir. compaiono due riferimenti ai profitti ottenuti dall'autore della violazione:

- nell'ambito degli «aspetti pertinenti» di cui il giudice deve tenere conto al fine di quantificare il danno ai sensi della lett. a) del par. 1;

- come oggetto del rimedio restitutorio di carattere facoltativo, enucleato dal par. 2, il cui ambito di applicazione è circoscritto, quanto meno letteralmente, alle ipotesi di violazione inconsapevole ed incolpevole del diritto altrui.

Muovendo da questo quadro, si sono affastellate una pluralità di interpretazioni, che, al netto di quelle contraddittorie rispetto ai principi che informano il sistema rimediale europeo, possono inserirsi tra due estremi. Su un primo versante, si trova l'opinione che assume gli utili dell'autore della violazione, da un lato, tra gli indizi grazie ai quali quantificare in concreto il lucro cessante, e, dall'altro, come oggetto dell'autonoma misura di cui al par. 2. Sul versante opposto si registra la visione che, diversamente, valorizza il riferimento contenuto nel par. 1, lett. a), il quale, letto in controluce alla sanzione restitutoria, che si assume necessariamente più mite, andrebbe interpretato nel senso di attribuire al danneggiato una pretesa sui profitti ottenuti dal danneggiante anche quando agisca per il risarcimento del danno. Rimane tuttavia aperta, seguendo questa prospettiva, la questione del titolo di una siffatta pretesa.

Data la non univocità del dato comunitario, in uno alla considerazione del grado minimo di armonizzazione prefissato dalla direttiva e della conseguente libertà degli Stati membri di prevedere forme di tutela più intense, non è sembrato arbitrario concludere che, se con riguardo alla necessità di introdurre nei sistemi nazionali una *Gewinnabschöpfung* “alla tedesca” si possono nutrire molti e fondati dubbi, non si rinvergono, dall'altro lato, motivi che ostino al suo mantenimento in ordinamenti in cui è già previsto.

4. Se, dunque, con riguardo all'ordinamento tedesco la problematica può essere arginata nei termini sopra riferiti, nell'ordinamento italiano, si registrano una serie di complessità che hanno richiesto – e richiederanno ancora nel prosieguo dell'indagine – ulteriori riflessioni.

Come si è osservato, infatti, in sede di trasposizione della direttiva 2004/48/CE, il legislatore interno ha articolato il sistema rimediale in modo originale.

Già ad una prima lettura, si possono osservare due fondamentali differenze rispetto sistema tedesco.

In primo luogo, gli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut., ossia le disposizioni concernenti la sanzione risarcitoria conseguente alla violazione rispettivamente di una privativa industriale e del diritto d'autore, sono stati riscritti in modo diverso. Al di là di alcune differenze, che si sono rivelate tutto sommato trascurabili, si è posto l'accento sulla imprescindibile constatazione che il legislatore ha previsto il rimedio della restituzione degli utili – come autonomo rispetto al risarcimento del danno – solo nel codice di proprietà industriale, aprendo la questione dell'estensibilità di tale rimedio nell'ambito del diritto d'autore.

In secondo luogo, pur con tutte le avvertenze legate all'incertezze sull'effettivo corrispondente europeo dell'art. 125, co. 3° cod. propr. ind., si

è osservato che solo nell'ordinamento italiano si è data attuazione seppure parziale (si è testé detto, infatti, che la norma non è ripetuta nella legge sul diritto d'autore) al paragrafo secondo dell'art. 13.

Come si è anticipato ormai più volte, si tenterà di sciogliere il nodo del rilievo degli utili dell'autore della violazione, nella definizione delle conseguenze rimediali della lesione di un altrui diritto di proprietà intellettuale, nel capitolo terzo della presente indagine.

In quella sede, peraltro, si cercherà di comprendere quale ruolo possa avere la risarcibilità del danno non patrimoniale, ammessa «nei casi appropriati» quando consegua alla violazione di privative industriali (art. 125, co. 1°, cod. propr. ind.) e in ogni caso, quando derivi dalla violazione dell'altrui diritto d'autore (art. 158, co. 3°, l. dir. aut.)

La riflessione che si è condotta in queste pagine, tuttavia, ha già permesso di fissare due punti fondamentali dell'indagine che si sta conducendo.

a) Anzitutto, anche nell'ordinamento italiano, è stata introdotta la via alternativa del risarcimento del danno per astrazione, tanto con riguardo ai diritti di proprietà industriale (art. 125, co. 2°, cod. propr. ind.) quanto con riguardo al diritto d'autore (art. 158, co. 2°, ult. parte, l. dir. aut.).

Tale strada si basa sulla forfettizzazione del pregiudizio risarcibile in una «somma globale», il cui minimo è fissato – conformemente a quanto indicato dall'art. 13, par. 1, lett. b), dir. – nella *royalty* ragionevole.

Nonostante una disposizione sostanzialmente analoga fosse contenuta nelle previgenti leggi speciali in materia, si sono ravvisati elementi di novità della facoltà in esame.

Anche in controluce rispetto all'esplicito riferimento, contenuto nell'art. 125, co. 1°, cod. propr. ind. e nell'art. 158, co. 2°, prima parte, l. dir. aut., alla possibilità che il giudice ricorra all'art. 1226 cod. civ. per la quantificazione del danno, è emerso che la liquidazione della somma globale, pur abbisognando, in più momenti, per la sua effettiva determinazione, di una valutazione equitativa, andrebbe, ad un tempo, da quest'ultima concettualmente distinta.

Tale distinzione ha un preciso significato pratico, quanto a presupposti di percorribilità della via astratta del risarcimento, la quale sarebbe, infatti, slegata da quelli dell'art. 1226 cod. civ.

Si è subito tranquillizzato il lettore, tentando di dimostrare che, anche così ragionando, non si aggirerebbero gli oneri di allegazione e di prova del danneggiato, di tal che può serenamente escludersi che si riproponga, per questa via, il risarcimento del danno *in re ipsa*.

Il vero vantaggio, allora, della separazione concettuale tra art. 1226 cod. civ. e forfettizzazione del risarcimento legislativamente predisposto consiste, nelle fattispecie in esame, dall'emancipare dalla residualità tale modalità risarcitoria, la quale potrebbe essere per assurdo preferita anche quando il danno concreto risulti facilmente apprezzabile.

La paritetica alternatività tra le vie risarcitorie, allora, come è evidente, ripropone il problema, noto nell'esperienza tedesca, della spettanza della scelta.

Data la centralità della posizione del danneggiato, nonché del suo danno da risarcire, si è ritenuto che non sussistano motivi ostativi a che la decisione in questione sia riservata al danneggiato.

Come avviene nella realtà tedesca, poiché tale scelta si esprime su criteri alternativi di quantificazione di una pretesa che rimane unitaria (risarcimento del danno) sembra possibile che l'attore muti la propria preferenza in corso di causa – ferme le preclusioni quanto ad allegazione e produzione/capitolazione di mezzi di prova – senza che gli possa essere obiettato che una tale decisione incontri il limite del divieto di *mutatio libelli*.

Infine, su questo punto, parallelamente a quanto la giurisprudenza civilistica ha desunto, con riguardo all'art. 1226 cod. civ., pare ragionevole ritenere che, qualora l'attore abbia domandato genericamente il risarcimento dei danni ma non abbia indicato alcuna preferenza per la via risarcitoria da seguirsi, oppure qualora il medesimo abbia optato per la via analitico-concreta e, pur soddisfatto lo sforzo di allegazione e di prova che la medesima richiede, non possa ottenere alcunché, il giudice possa accedere officiosamente alla via alternativa astratta.

Questa facoltà, peraltro, risulta praticabile solamente quando agli atti risultino allegazioni e prove sufficienti per sorreggere tale procedimento liquidatorio<sup>415</sup>.

b) Infine, si è appurato che, se le peculiarità che caratterizzano il fatto illecito consistente nella lesione di un altrui diritto di proprietà intellettuale giustificano determinate scelte legislative relativamente alla quantificazione del danno risarcibile, esse, nondimeno, non hanno una portata tale da recidere il nesso di appartenenza del rimedio in analisi rispetto alla generale disciplina dettata dagli artt. 2043 ss. cod. civ.

Per il vero, da un lato, si è cercato di dimostrare che di molti elementi da cui si evince la c.d. specialità del danno industrialistico (come l'elemento soggettivo, il punto sull'ontologica esistenza del danno e sull'accertamento della derivazione causale del medesimo dalla lesione del diritto, il funzionamento della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.) pare necessario un ripensamento. Dall'altro lato, si è ammesso che vi sono talune specificità (come la sistematica prevalenza del lucro cessante, quale conseguenza diretta della natura immateriale ed ubiquitaria dei beni protetti) che devono esse-

---

<sup>415</sup> Da questo punto di vista, risulta condivisibile la decisione resa dal Tribunale di Napoli, in materia di marchi (Trib. Napoli, 16 marzo 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, p. 394), secondo cui, rilevato che parte attrice aveva avanzato la richiesta di liquidazione del danno *sub specie* di *royalty* ragionevole solo nella memoria istruttoria, ex art. 183, co. 6°, n. 2, cod. proc. civ., ha respinto tale domanda non perché fossero maturate preclusioni processuali, ma perché difettavano – a quel punto irrimediabilmente – agli atti della causa i parametri per procedere a tale quantificazione del danno.



re necessariamente valorizzate quando si riconduca la disciplina speciale a quella generale.

La conclusione cui si intende giungere, in buona sostanza, è che questa branca del diritto della responsabilità civile non deve essere trattata come una sorta di sottosistema isolato, in ragione delle menzionate specificità.

In definitiva, si intende, con questo discorso, confermare la bontà della prospettiva, già illustrata nel primo capitolo di questo lavoro, della intercomunicabilità del diritto della proprietà intellettuale con il diritto civile generale.

Sicché, tra le altre conseguenze sistematiche, deriva che, nella misura in cui si accerti che le norme contenute nel diritto speciale (nella specie, quelle relative alla quantificazione del danno) non si pongano in rapporto di eccezionalità rispetto ai principi che governano il diritto generale (nella specie, quelli che sorreggono la determinazione del danno risarcibile), tra i due sistemi si potrà aprire un dialogo utili per il medesimo diritto civile, nei termini che si preciseranno nel corso dell'indagine.

### Capitolo III

#### IL PROBLEMA DEGLI TULI CONSEGUITI DALL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE TRA PROSPETTIVA RESTITUTORIA E RISARCITORIA: IL DIBATTITO SUL FONDAMENTO DELLA *GEWINNHAFTUNG*

SOMMARIO: **A. L'importanza di un inquadramento sistematico della pretesa.** 1. Considerazioni introduttive. Il concetto di "utile" e le ragioni dell'indagine; 2. (*Segue*). Brevi indicazioni di metodo. **B. L'arricchimento senza causa e la prospettiva restitutoria "pura".** 1. Una nuova stagione dell'arricchimento senza causa; 2. Analisi a livello di fattispecie: l'evoluzione (dottrinale) nell'interpretazione dell'art. 2041 cod. civ.; 3. (*Segue*). Il "danno" e la "perdita patrimoniale" come elementi costitutivi della fattispecie di arricchimento; 4. (*Segue*). La teoria della lesione del potere di disposizione; 5. (*Segue*). La generalizzazione della teoria e la sua applicazione nell'ambito dei diritti immateriali; 6. (*Segue*). Spunti dalla *Zuweisungsgehaltstheorie* tedesca; 7. Il "falso" problema della sussidiarietà; 8. Brevi osservazioni conclusive in punto fattispecie; 9. La quantificazione dell'obbligazione restitutoria ex art. 2041 cod. civ. Critica al limite della diminuzione patrimoniale; 10. (*Segue*). Concezione reale e patrimoniale dell'arricchimento; 11. Spunti provenienti dall'ordinamento tedesco; 12. Brevi osservazioni conclusive in punto di quantificazione dell'obbligazione di arricchimento; 13. Altre possibili strade dalla prospettiva "restitutoria": la disciplina dei frutti della cosa madre; 14. (*Segue*). Alla ricerca di un principio generale "restitutorio" e il problema dell'*analogia iuris*; **C. La gestione di affari altrui.** 1. La gestione "propria" (artt. 2028-2031 cod. civ.). Principali vantaggi e problemi ricostruttivi. 2. La gestione "egoistica" e l'obbligo restitutorio; 2.1. Oggetto ed ambito della restituzione; 2.3. Struttura della fattispecie; 3. Il problema dell'altruità dell'affare; 4. Un possibile confronto con l'ordinamento tedesco. La *Geschäftsanmaßung* come *unechte Geschäftsführung ohne Auftrag* (§ 687, Abs. 2, BGB); 5. Osservazioni conclusive sulla gestione d'affari altrui. **D. La responsabilità civile.** 1. Brevi premesse; 2. I principali limiti della responsabilità civile e le vie percorribili per un possibile loro superamento. Il limite concettuale del *focus* sul danno; 3. (*Segue*). Il danno effettivo e la valutazione equitativa; 4. Il profitto del danneggiante come parametro per la quantificazione equitativa del lucro cessante? Con particolare riguardo al diritto d'autore e al diritto all'immagine; 5. Considerazioni sulla valutazione equitativa del lucro del danneggiante nel calcolo del danno risarcibile. Alcune false piste; 6. L'oggettivizzazione della chance di guadagno incorporata in una privativa; 7. Breve disamina delle principali ipotesi di danni forfettizzati. Inquadramento del discorso nei confini del risarcimento del danno; 8. (*Segue*). Le "prestazioni non risarcitorie" e i loro rapporti con il risarcimento del danno; 9. (*Segue*). Ipotesi di forfetizzazione legale, globale o parziale, del danno risarcibile; 10. (*Segue*). Ipotesi di forfetizzazione "convenzionale" del danno risarcibile; 11. Osservazioni conclusive sulla forfetizzazione del danno; 12. Conclusioni per un possibile ruolo della responsabilità civile: l'utile come valore presuntivo o indice di forfetizzazione del danno risarcibile "ragionevole".

#### **A. L'importanza di un inquadramento sistematico della pretesa.**

##### **1. Considerazioni introduttive. Il concetto di "utile" e le ragioni dell'indagine.**

Giunti a questo punto dell'indagine, verificato che, tanto nell'esperienza giuridica italiana quanto in quella tedesca, i rimedi a disposizione del danneggiato – leso in un suo diritto di proprietà intellettuale – non si esauriscono

no nel risarcimento del danno tradizionalmente inteso<sup>1</sup> ma si estendono, in certa misura, anche agli utili dell'autore della violazione, pare decisivo comprendere su quale titolo si fondi tale pretesa.

Prima di procedere all'analisi di una questione che può sembrare puramente dogmatica, sono opportune alcune premesse.

Anzitutto, deve essere chiaro quale è il concetto di "utile" qui in rilievo.

Si è già osservato che il guadagno ottenuto dall'autore della violazione grazie all'illecito può costituire un valido parametro per quantificare il lucro cessante del danneggiato. Questa ipotesi esula dall'indagine che si intende condurre, in quanto, a ben vedere, non pone problemi di ordine sistematico all'interprete e non aggiunge nulla di nuovo: il ragionamento è pienamente coerente con il meccanismo classico di determinazione del danno patrimoniale risarcibile, tanto nell'ordinamento italiano quanto in quello tedesco.

In entrambi gli ordinamenti, infatti, il mancato guadagno è oggetto di una valutazione di tipo equitativo del giudice<sup>2</sup>, il quale deve porre a fondamento della propria decisione indici che trovino un riscontro nella concreta fattispecie illecita<sup>3</sup>.

Orbene, non può revocarsi in dubbio che, tra tali indici, anche il lucro del contraffattore possa rivestire un ruolo importante. Ciò, tuttavia, in tanto è concepibile in un'ottica ispirata al risarcimento del danno effettivo, in quanto si accerti – e quindi si provi – una corrispondenza, altamente probabile (se non ragionevolmente certa), tra gli utili perduti dal danneggiato e quelli ottenuti dal danneggiante<sup>4</sup>.

Sulla scorta di questo ragionamento, già nelle premesse, si può giungere e tenere ferma una prima conclusione: il soggetto leso non può pretendere l'attribuzione degli utili dell'autore della violazione a titolo di risarcimento del danno, quando questo venga calcolato secondo la via tradizionale, ossia in concreto<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce al c.d. danno "effettivo", come definito da C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 2012, p. 140 ss. Sul punto v. *infra*, sez. D).

<sup>2</sup> Cfr., testualmente, l'art. 2056, co. 2°, cod. civ. Quanto ai rapporti tra § 252 BGB e § 287 ZPO, cfr., *supra*, Cap. II, nota 13.

<sup>3</sup> Quanto all'ordinamento tedesco, il § 252 BGB precisa che occorre tenere conto del «gewöhnlicher Lauf der Dinge» e delle «besondere Umstände». Quanto all'ordinamento italiano, l'art. 2056, co. 2°, cod. civ. invita il giudice a tenere conto «di tutte le circostanze del caso». Occorre, naturalmente, che gli elementi su cui può basarsi la valutazione del giudice siano prodotti in giudizio, sì da raggiungere «la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità)», il danneggiato avrebbe conseguito in assenza del fatto illecito o inadempimento (Cass. 19 dicembre 2006, n. 27149). Su questo punto, in senso sostanzialmente conforme, cfr., nella giurisprudenza tedesca, BGH NJW 2015, 3447, Rn. 49.

<sup>4</sup> Circostanza che si verifica, ad esempio, quando i due soggetti operino sullo stesso mercato e abbiano dimensioni paragonabili. Cfr. A. PLAIA, *Allocazione contrattuale del rischio e tutela civile della proprietà intellettuale*, in *Danno e resp.*, 2008, p. 501.

<sup>5</sup> Si tratta, infatti, di due valori distinti che solo occasionalmente e, con dati presupposti, sono sovrapponibili.

In questa sede, quindi, si intende concentrare l'attenzione sul rilievo del lucro del danneggiante, indipendentemente dall'ammontare del danno concreto cagionato dal medesimo. L'oggetto dell'analisi, in breve, sono gli utili in senso proprio, non il danno, che, per le date circostanze, è effettivamente corrispondente ai medesimi.

Può non essere banale precisare, allora, che tanto la *Gewinnherausgabe* tedesca (quale terza "*Schadensberechnungsmethode*") quanto l'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.<sup>6</sup> hanno ad oggetto gli utili conseguiti dall'autore della violazione al di là del danno effettivo cagionato, o, per meglio dire, a prescindere dalla rigida corrispettività al lucro cessante tradizionalmente inteso. Al di là di come è stata effettivamente articolata dalla giurisprudenza (in Germania) o dal legislatore (in Italia), il fondamento della pretesa del danneggiato al profitto dell'autore della violazione è tutt'ora oggetto di ampio dibattito in dottrina, che vede coinvolti – lo si può già anticipare – tre grandi istituti: l'arricchimento ingiustificato, la gestione di affari altrui e il fatto illecito.

*In limine*, ci si deve chiedere quale utilità abbia, nell'economia di questo lavoro e dalla prospettiva italiana, la ricerca del fondamento sistematico della pretesa del soggetto leso e in quale misura il civilista italiano possa giovare del confronto con l'ordinamento tedesco relativamente a questo tema.

Con riguardo al primo aspetto, in particolare, si potrebbe obiettare che, esistendo (ora) una normativa specifica sul punto, il rilievo pratico della questione potrebbe dirsi in buona parte assorbito.

In realtà, anzitutto, preme osservare che l'attuazione della direttiva *Enforcement* nell'ordinamento italiano, se è effettivamente avvenuta in modo ragionato e tutt'altro che pedissequo rispetto al testo europeo, non può dirsi, d'altra parte, scevra di criticità.

Rimanendo nel diritto industriale, infatti, non sono certo cristallini i presupposti di applicazione del terzo comma dell'art. 125 cod. propr. ind., così come non è chiaro il rapporto tra il rimedio specifico della c.d. retroversione degli utili e la regola risarcitoria generale del primo comma dello stesso articolo.

Già su questo primo e immediato piano, capire se il legislatore abbia codificato un rimedio risarcitorio o restitutorio presenta una sua utilità: la ricerca di una soluzione, infatti, da un lato, consente la corretta ricostruzione dei presupposti dello specifico strumento (ad esempio, in punto di rilevanza dell'elemento soggettivo a livello di fattispecie e di *quantum restituendi*) e, dall'altro lato, permette una lettura armonica dell'insieme delle disposizioni, allo scopo di ricavare, dal complesso delle medesime, un quadro di norme coerenti.

Estendendo lo sguardo all'attigua materia del diritto d'autore, poi, è possibile cogliere un profilo ulteriore: nell'art. 158 l. dir. aut., il rimedio dell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind. non trova corrispondenti. Chiedersi se il sogget-

---

<sup>6</sup> Quanto invece al riferimento contenuto nell'art. 125, co. 1°, cod. propr. ind. e nell'art. 158 l. dir. aut., la questione dovrà essere ulteriormente approfondita, come si preciserà già *infra*, nel testo.

to leso possa comunque avvalersene, in ragione della somiglianza della fattispecie di lesione, allora, apre la strada al ragionamento analogico – ove si riscontri, naturalmente, l'esistenza di una lacuna<sup>7</sup>.

Il problema degli illeciti lucrativi, tuttavia, riguarda, come si è visto<sup>8</sup>, diverse aree del diritto privato, compreso il diritto civile in senso stretto (si pensi, esempio, all'ipotesi di lesione del diritto al nome o all'immagine). Qui, peraltro, il problema è avvertibile in modo ancora più netto, poiché, mentre nel diritto d'autore il giudice deve in qualche modo “tenere conto” dei profitti del danneggiante (ex art. 158, co. 1°, l. dir. aut.), altrove manca ogni riferimento normativo a questo indice.

In ogni caso, il punto è che, sia che si ragioni in chiave di “interpretazione” – e, cioè, si ritenga che, per le ipotesi di violazione che non rientrano nella proprietà intellettuale, il soggetto leso possa eventualmente ottenere qualcosa di più del mero risarcimento del danno effettivo, sussumendo la fattispecie concreta nelle norme che definiscono gli istituti generali (arricchimento ingiustificato, gestione di affari altrui o illecito civile) – sia che si ragioni in termini di “integrazione” – ravvisando, quindi, una lacuna nell'ordinamento, ossia l'assenza, all'infuori della disciplina speciale del codice della proprietà industriale e della legge sul diritto d'autore (nella quale ultima, peraltro, non vi è traccia della c.d. reversione degli utili), di una norma che regoli le sorti del differenziale tra risarcimento e arricchimento, diviene centrale comprendere a quale titolo (o a quali titoli) il danneggiato possa ricevere tutti o parte dei profitti dell'autore della violazione.

Nel primo caso, infatti, ricondurre il fondamento di una pretesa ad un istituto piuttosto che ad un altro si traduce nella necessità di seguire un determinato schema di disciplina, tanto in relazione ai presupposti che comportano l'insorgenza<sup>9</sup> o l'estinzione<sup>10</sup> dell'obbligazione, quanto alla quantificazione della prestazione oggetto della medesima.

---

<sup>7</sup> La sussistenza di una lacuna in senso proprio (cfr. R. GUASTINI, *Interpretare ed argomentare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2011, p. 127 ss.) dovrà naturalmente essere oggetto di indagine.

<sup>8</sup> V. *supra*, Cap. I, par. 7. Quanto all'estensibilità analogica di norme speciali nel diritto privato comune, v. *supra*, Cap. I, par. 4, ove si è discusso della *Generalisierbarkeit* dei *Sonderprivatrechte*.

<sup>9</sup> È chiaro, ad esempio, che se si qualifichi la pretesa come risarcitoria, occorrerà rinvenire, nella fattispecie concreta, un atteggiamento quantomeno colpevole dell'autore della violazione; viceversa, se si ragioni in chiave di arricchimento ingiustificato, l'elemento psicologico sarà del tutto irrilevante. Il problema, naturalmente, si avverte solo quando il fatto, pur se antigiuridico, non sia imputabile al suo autore a titolo di colpa. A questo punto, è opportuno affrontare un'obiezione, possibile nell'ambito della proprietà intellettuale: si potrebbe dire che la distinzione testé operata avrebbe perduto il suo significato, atteso che il nostro ordinamento ammette pacificamente ipotesi di responsabilità oggettiva. Al riguardo, va chiarito che, secondo l'orientamento prevalente, il legislatore avrebbe riconosciuto una pluralità di criteri di imputazione possibili della responsabilità civile (prevedendo che, in determinati casi, un soggetto risponda oggettivamente, in ragione dell'attività svolta o della particolare relazione intrattenuta con la persona o la cosa cui è eziologicamente riconducibile il pregiudizio), pur assegnando alla colpevolezza – intesa in senso “oggettivo” – il ruolo di criterio generale, ossia di elemento costitutivo del fatto illecito,

Nel secondo caso, capire su quale fondamento poggino le norme che si vogliono applicare in via analogica, da un lato, è presupposto per cogliere la corrispondenza tra la *ratio* sottesa alle medesime e la specifica esigenza di tutela che sorge nell'ipotesi non disciplinata e che giustifica, quindi, la loro estensione (*analogia legis*) e, dall'altro lato, funge da chiave di lettura dei principi di cui esse sono espressione (utili per l'*analogia iuris*). Una siffatta analisi consente, altresì, di capire se le disposizioni in esame enucleino strumenti eccezionali, dettati in ragione delle peculiarità esclusive della proprietà intellettuale, insuscettibili, quindi, di essere estesi analogicamente. L'utilità della ricerca del fondamento sistematico della pretesa, peraltro, involge non solo i profili sostanziali ma anche quelli processuali. Su questo punto, i termini della questione vanno individuati con precisione. Occorre puntualizzare, infatti, che, se è incerto il fondamento della pretesa in esame, non è revocabile in dubbio che si discorra, in ogni caso, di un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro. Secondo una distin-

---

secondo lo schema dell'art. 2043 cod. civ., derogato dalle norme che definiscono ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 579) Per questa via, si può argomentare in due diversi modi, concludendo: a) per la natura eccezionale delle norme che prevedano una responsabilità senza colpa: cfr. A. DE CUPIS, *Dei fatti illeciti. Art. 2043-2059*, Bologna-Roma, 1971, p. 5; b) per la natura speciale delle medesime, con la conseguenza che sarebbe ammissibile una loro estensione analogica, pur se necessariamente attenta alle peculiarità della singola fattispecie (v. C. SALVI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile* diretto da G. Iudica, P. Zatti, Milano, 2005, p. 104). Peraltro, a prescindere da quale tesi si sostenga, la colpa, nella sua dimensione oggettiva, continuerebbe ad avere il ruolo di regola residuale e di chiusura del sistema: cfr. L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile*, 3, *Le obbligazioni*, Torino, 1989, p. 688 ss. Da questo quadro, a ben vedere, emerge che, in assenza di una norma specifica, una fattispecie di responsabilità può ricostruirsi come "oggettiva", solo quando si riproducano le esigenze sottese ad altre ipotesi normativamente previste: in caso diverso, essa va ricondotta allo schema dell'art. 2043 cod. civ., da intendersi come generale e residuale. Orbene, come si è visto *supra* Cap. II, par. E.4., secondo una tesi sostenuta in dottrina, le ipotesi di violazione della proprietà intellettuale rientrerebbero nello schema di cui all'art. 2050 cod. civ. Tuttavia, senza contare che è dubbio che la norma da ultimo richiamata fondi realmente un'ipotesi di responsabilità senza colpa (per C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 707 ss., essa comporterebbe semplicemente un'inversione dell'onere probatorio, rimanendo comunque elemento costitutivo della pretesa), va tuttavia rilevato che l'orientamento prevalente ritiene che la lesione di un altrui diritto di proprietà intellettuale configuri un'ipotesi di responsabilità per colpa. In ogni caso, a ben vedere, attenendo il problema della rilevanza dell'elemento soggettivo al piano della fattispecie, la riconduzione della pretesa nell'ambito di un istituto o dell'altro è centrale in tutti i casi in cui non si dubiti che si tratti di responsabilità colposa.

<sup>10</sup> Il riferimento è, principalmente, ai diversi termini di prescrizione previsti dal codice per il risarcimento del danno da fatto illecito aquiliano. Quanto all'arricchimento senza causa, occorre ricordare, poi, che, secondo l'impostazione tradizionale – la quale si fonda anche su una certa lettura dell'art. 2041, co. 2°, cod. civ. – il venir meno dell'incremento patrimoniale dell'arricchito costituisce fatto estintivo dell'obbligazione restitutiva: cfr., in chiave critica, P. SIRENA, *L'azione generale di arricchimento senza causa*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, Milano, 2009, p. 571 ss.

zione nota ai processualcivili<sup>11</sup>, questa tipologia di diritti va ricondotta alla categoria delle situazioni soggettive giuridiche eteroindividuate, le quali richiedono, per essere azionate in giudizio, la specifica individuazione della fattispecie concreta che le ha originate e che vale ad identificarle nella loro singolarità (*causa petendi*). In parole più semplici, l'attore deve allegare in giudizio tutti gli elementi di fatto da cui sorge il diritto fatto valere. Nessun onere, invece, sussiste quanto alla qualificazione giuridica della pretesa<sup>12</sup>, atteso che la prerogativa di individuare le norme applicabili, spetta unicamente al giudice<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, *Nozioni introduttive e disposizioni generali*, Torino, 2016, p. 171 ss.; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, *Principi generali*, Milano, 2015, p. 59 ss.

<sup>12</sup> Ciò in virtù del principio *iura novit curia*: riqualificando la domanda, dunque, il giudice non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., ma anzi ottempera al dovere di pronunciarsi secondo le norme di diritto (art. 113 cod. proc. civ.). Su questi aspetti, cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., p. 181; F. ROTA, *Sub art. 112 cod. proc. civ.*, in F. CARPI, M. TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2015, p. 472 ss. e, in giurisprudenza, Cass., 24 luglio 2012, n. 12943 (in materia giuslavoristica). Analogamente, in Germania, viene interpretato il § 253, Abs. 2, n. 2), ZPO, il quale individua, tra i contenuti necessari della *Klageschrift*, «*die bestimmte Angabe (...) des Grundes des erhobenen Anspruchs*»: cfr. K. BACHER, *sub § 253 ZPO*, in *Beck'scher Online-Kommentar ZPO*, diretto da V. Vorwerk e C. Wolf, München, 2017, Rn. 53. (ivi, p. 103 ss.).

<sup>13</sup> Si tratta di un'applicazione del principio "*iura novit curia*": cfr. A. PIZZORUSSO, *Iura novit curia. I) Ordinamento italiano*, in *Enc. giur.*, XIV, Roma, 1990, p. 1. Si discute se ed in che limiti, tale potere-dovere competa anche al giudice dell'appello quando la qualificazione offerta dal giudice di prime cure non sia stata impugnata. Particolarmente esemplificativo è il caso del rapporto tra l'azione aquiliana fondata sull'art. 2043 cod. civ. e quella basata sull'art. 2051 cod. civ. Secondo una pronuncia del 2009 (Cass. 23 giugno 2009, n. 14622), se il danneggiato soccombente appella la sentenza di primo grado, la quale, dopo aver ricondotto la fattispecie lesiva allo schema generale dell'illecito civile, abbia rigettato la domanda in ragione del difetto di colpa in capo al danneggiante, senza mettere in discussione la qualificazione della responsabilità operata nella medesima, ma semplicemente criticando la valutazione riguardante l'elemento soggettivo, il giudice dell'appello, in ragione dell'art. 346 cod. proc. civ., non può accogliere l'impugnazione sussumendo la fattispecie nella norma di responsabilità (para)oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ. L'orientamento dominante, tuttavia, non nega un simile potere (e dovere) al giudicante dell'impugnazione (cfr. Cass. 8 maggio 2015, n. 9294; Cass. 9 giugno 2016, n. 11805), rimanendo sempre preclusa, tuttavia, la possibilità di deviare la tutela richiesta su un diritto eteroindiviso diverso da quello azionato. Al riguardo, Cass. 5 agosto 2013, n. 18609, ha condivisibilmente ribadito il principio di diritto secondo cui «quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051 (responsabilità per cose in custodia) c.c., a meno che l'attore non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli». La medesima pronuncia, peraltro, ha aggiunto un importante temperamento, il quale, nell'ottica della Corte, si fonderebbe su un principio di tutela del convenuto: «la diversa regola di imputazione, più favorevole all'attore danneggiato in quanto comportante anche un'inversione dell'onere probatorio in suo favore (com'è per gli

Non si deve dedurre da quanto si è detto, tuttavia, che per la parte che agisce in giudizio sia irrilevante la corretta qualificazione della pretesa fatta valere. Anzitutto, rimane fermo che la riqualificazione della domanda potrà portare al suo successivo accoglimento solo quando sussistano tutti i requisiti e, quindi, maturate le preclusioni, risultino in atti (e siano provati) tutti gli elementi costitutivi del diritto concretamente azionato.

Così, ad esempio, qualora il soggetto leso, agendo in giudizio, chieda la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione facendo ricorso alle norme sull'arricchimento senza causa, ma il giudice ritenga erronea tale qualificazione, la pretesa sarà riqualificata. Tuttavia, se dalla riqualificazione della domanda deriva che l'attore avrebbe dovuto allegare (e provare) un ulteriore elemento costitutivo del diritto che allo stato difetta (ad esempio, riconducendo la pretesa al risarcimento del danno da fatto illecito, occorre che risulti l'atteggiamento almeno colposo dell'agente), la conseguenza necessaria sarà il rigetto della medesima.

Sta di fatto, poi, che, se la qualificazione della pretesa può non essere la prima preoccupazione per chi introduce il giudizio<sup>14</sup>, alla quale, infatti, nulla

---

artt. 2050 e 2051 c.c.), in tanto può essere posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità del convenuto stesso in quanto non gli si ascriva la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione ordinario della responsabilità originariamente invocato dall'attore (art. 2043 c.c.); in senso conforme a quest'ultima pronuncia, si veda Cass. 21 settembre 2015, n. 18463.

<sup>14</sup> Occorre precisare, tuttavia, che la qualificazione della pretesa potrebbe avere un ruolo determinante per individuare il giudice competente, tanto nelle fattispecie puramente interne, quanto in quelle con elementi di estraneità. Sotto il primo profilo, per la precisione, se il foro alternativo dell'art. 20 cod. proc. civ. italiano, non pone problemi, avendo come riferimento unitario il rapporto obbligatorio a prescindere dalla sua fonte, qualche perplessità potrebbe suscitare il § 32 ZPO, il quale detta una regola specifica per le obbligazioni che sorgano da "*unerlaubten Handlungen*" («Für Klagen aus unerlaubten Handlungen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist»). Per la verità, commentatori di questa norma, in relazione ai casi di lesione di diritti di proprietà intellettuale altrui, risolvono la questione riconducendo a tale concetto tanto le azioni risarcitorie quanto quelle fondate sull'*ungerechtfertigte Bereicherung* e sul § 687, II, BGB (*unechte Geschäftsführung*), minimizzando quindi il rilievo della qualificazione della pretesa: cfr. R. PATZINA, sub § 32 ZPO, in *Münchener Kommentar zur ZPO*, München, 2016, Rn. 4. Analogamente, quanto a questo punto, potrebbe dirsi in buona parte riassorbita la carica problematica relativa alle fattispecie con elementi di estraneità, a cui si applichi il Reg. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis. Come noto, l'art. 7, n. 3, di tale regolamento individua come foro speciale della responsabilità extracontrattuale «il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire». Nonostante la Cassazione italiana, nella pronuncia Cass., 27 marzo 2009, n. 7428, abbia ritenuto che non rientrassero nel corrispondente art. 5 Reg. 44/2001, c.d. Bruxelles I (allora vigente) le ipotesi di ripetizione indebita, atteso «il carattere autonomo dell'obbligazione restitutoria *ex lege* rispetto agli obblighi di natura contrattuale e a quelli di tipo aquiliano», l'orientamento dominante è nel senso di ricomprendere nella citata disposizione regolamentare tutte le fattispecie di obbligazione che non nascano da contratto (inteso, in forza di interpretazione autonoma come ogni obbligo assunto liberamente dalle parti) e, quindi anche, l'arricchimento senza causa e la gestione di affari altrui: cfr. F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione). Evoluzione e continuità del "sistema Bruxelles-I" nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia civile*, Padova, 2015, p. 159.



vieta di proporre più domande cumulate o di dedurre, tuzioristicamente, circostanze di fatto utili a qualificazioni del diritto azionato diverse da quelle eventualmente sostenuta (ad es., si agisce domandando la restituzione dell'arricchimento ma si allega anche l'atteggiamento colpevole dell'arricchito), essa, nondimeno, rimane un punto centrale nella dialettica processuale, atteso che a tale passaggio il giudice non può sottrarsi al momento della decisione, anche per non mortificare il diritto all'impugnazione della parte soccombente.

Occorre infine interrogarsi sull'utilità, per il civilista italiano, del confronto con l'ordinamento tedesco su questi temi. Il discorso, i cui punti salienti si sono già parte accennati, non può che muovere dalla già riferita considerazione che l'evoluzione della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, di matrice giurisprudenziale, ha rappresentato uno dei modelli del legislatore europeo nella redazione della direttiva c.d. *Enforcement*, da cui, come si è più volte ripetuto, hanno tratto origine anche le norme speciali italiane in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore. Ciò che preme qui sottolineare, tuttavia, è che il modello tedesco riveste agli occhi del giurista italiano una valenza particolare, essendosi consolidato in un contesto sicuramente paragonabile, quantomeno con riguardo ai principi di fondo della quantificazione del danno risarcibile, con quello del nostro ordinamento.

A tale proposito, tuttavia, va precisato che non si intende, in questa sede, sciogliere il nodo dell'inquadramento dogmatico della pretesa nel mondo tedesco, ove, per il vero, il dibattito non è ancora giunto ad un approdo sicuro.

Certamente, si tenterà di mettere in risalto i punti di forza di ogni proposta ricostruttiva, e, ove possibile, di suggerire alcune soluzioni piuttosto che altre: l'attenzione della presente ricerca, tuttavia, intende rimanere concentrata sul sistema italiano, pur in una prospettiva d'indagine che, sensibile al dialogo tra gli istituti nella dimensione europea, cerca di seguire un ragionamento aperto avvalendosi, a tal fine, anche dei modelli di disciplina esistenti in altri ordinamenti vicini.

## **2. (Segue). Brevi indicazioni di metodo.**

Per ricostruire la natura dei rimedi introdotti dal legislatore italiano nel diritto della proprietà intellettuale in sede di attuazione della direttiva c.d. *Enforcement* – e comprendere la portata della loro eventuale *vis expansiva* in altri rami dell'ordinamento – occorre approfondire le potenzialità dei tre istituti, tradizionalmente chiamati a rispondere al problema del c.d. arricchimento da fatto illecito<sup>15</sup>: arricchimento senza causa, gestione di affari altrui, e risarcimento del danno.

---

<sup>15</sup> Il fenomeno dell'arricchimento da fatto illecito è stato inquadrato nel Cap. I, cui si rinvia. Qui basti ricordare che questo tema, studiato in connessione alla tutela della situazioni soggettive giuridiche, è stato autorevolmente studiato da Rodolfo Sacco sul finire degli anni cinquanta (R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Contributo alla*

Tali istituti, a ben vedere, introducono altrettante prospettive (restitutoria, para-restitutoria e risarcitoria) da cui considerare gli utili dell'autore della violazione.

## **B. L'arricchimento senza causa e la prospettiva restitutoria "pura".**

### **1. Una nuova stagione dell'arricchimento senza causa.**

Quando si studi la natura della retroversione degli utili di cui all'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind., è immediato il riferimento all'arricchimento senza causa: secondo la relazione al d.lgs. c.d. *Enforcement*, infatti, il rimedio introdotto dal legislatore sarebbe diretta espressione di questo istituto<sup>16</sup>.

Tale affermazione, per il vero, specie se letta con le lenti della dottrina tradizionale<sup>17</sup>, non può che suscitare qualche perplessità.

Una secca risposta negativa, forte di un'interpretazione letterale degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., risulterebbe però ingiusta, perché non renderebbe

---

*teoria della responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1959) e successivamente approfondito da vari autori, che hanno indagato i confini applicativi degli istituti civilistici citati. Il dibattito è giunto sino ai giorni nostri, spostando il focus da una prospettiva generale, ad una più attenta a fornire risposte pratiche nei settori in cui la carica problematica della questione è più avvertita (il riferimento è, in particolare, alla tutela dei beni immateriali *lato sensu* intesi, fino a ricomprendere anche il diritto al nome e all'immagine). L'unico approdo che si può definire sicuro è che il problema, guardato al netto delle disposizioni normative che se ne occupano direttamente, è tutt'ora insoluto e che lo sforzo dell'interprete non può definirsi meramente accademico. Sembra, infatti, condivisibile il pensiero di G. D'AMICO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law. Atti Siena, 16-21 settembre 2007*, Milano, 2011, p. 365 ss., secondo cui il senso di insoddisfazione che prova l'interprete di fronte all'assenza di un riferimento normativo che regoli la fattispecie su un piano generale è indice di una vera e propria lacuna nell'ordinamento, in quanto la non soluzione del problema è tale da incrinare l'effettività della tutela delle situazioni soggettive giuridiche.

<sup>16</sup> Sottolineando il piano operativo (oltre che concettuale) distinto su cui tale rimedio opererebbe rispetto al risarcimento del danno – come emerge anche dalla lettura della rubrica dell'art. 125 cod. propr. ind. – la relazione specifica *claris verbis* che la reversione degli utili è riconducibile all'arricchimento senza causa. Tale impostazione è sottolineata, talvolta, anche in giurisprudenza: cfr., ad esempio, Trib Milano, 3 febbraio 2015.

<sup>17</sup> È comunemente menzionato tra questi P. SCHLESINGER, voce «*Arricchimento, azione di (diritto civile)*», in *Nov. Dig.*, I<sup>2</sup> Torino, 1958, p. 1004 ss. L'Autore, peraltro, annovera tra le ipotesi in cui risulta ammissibile l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento, la «indebita ingerenza nella sfera giuridica altrui», avendo a mente i rapporti «assoluti», non solo di natura reale, quali «i brevetti, le privative industriali, le opere dell'ingegno» (ivi, p. 1009). Diversamente A. TRABUCCHI, voce «*Arricchimento (azione di dir. civ.)*», in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, p. 71 ss., annovera tra gli esempi in cui il ricorso al rimedio in esame è preclusa per carenza del requisito del depauperamento (v., sulla questione, *infra*) lo «sfruttamento di un'opera dell'ingegno che non implichi minore possibilità di future diffusioni».

merito agli importanti studi<sup>18</sup> che si sono succeduti nel tempo su questa fonte non contrattuale delle obbligazioni.

Il minimo comune denominatore di questi contributi consiste, a ben vedere, nell'obiettivo di emancipare l'arricchimento senza causa dagli angusti confini della residualità, nei quali il legislatore del 1942 lo ha relegato, lasciandosi ispirare – quanto meno in misura prevalente – dall'esperienza francese<sup>19</sup>. Il tentativo di ridisegnare l'ambito di applicazione oggettivo di questo istituto passa, in particolare, attraverso la ridefinizione dei rapporti con la responsabilità civile, di cui molti autori denunciano l'eccessiva *vis extensiva* rispetto a fenomeni attinenti al patrimonio diversi dal danno tradizionalmente inteso<sup>20</sup>. Si può già avvertire che una delle aree di elezione in cui si sono sperimentate le teorie sviluppate è proprio quello della proprietà intellettuale<sup>21</sup>, ove, come si è visto, il ricorso alla tradizionale misura risarcitoria ha portato a risultati non soddisfacenti<sup>22</sup>.

## **2. Analisi a livello di fattispecie: l'evoluzione (dottrinale) nell'interpretazione dell'art. 2041 cod. civ.**

La verifica della possibilità di sussumere il rimedio della reversione degli utili nell'arricchimento senza causa deve necessariamente sdoppiarsi, con-

---

<sup>18</sup> Senza pretesa di esaustività e con rinvio alle note a seguire, si possono ricordare le monografie di Pietro TRIMARCHI (*L'arricchimento senza causa*, Milano, 1964), Paolo GALLO (*L'arricchimento senza causa*, Milano, 1990), Andrea NICOLUSSI (*Lesione del potere di disposizione e arricchimento. Un'indagine sul danno non aquiliano*, Milano, 1998) nonché, più di recente, di Antonio ALBANESE (*Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, Padova, 2005).

<sup>19</sup> Sui rapporti tra i modelli di arricchimento ingiustificato vi è ampia letteratura. Per tutti, cfr. P. GALLO, *Ingiustificato arricchimento in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, 2012, Milano, p. 561 ss. In estrema sintesi, al modello francese, volto alla massima marginalizzazione dell'istituto in ragione delle sue denunciate potenzialità "eversive" (insicurezza dei traffici giuridici), si contrappone quello tedesco (per rimanere nell'area del *civil law*), in cui il medesimo, invece, svolge una funzione centrale nella regolazione dei rapporti patrimoniali. Il codice civile italiano del 1942, pur segnando una notevole evoluzione rispetto alla codificazione francese, grazie all'introduzione di una norma con un campo di applicazione potenzialmente molto ampio (art. 2041 cod. civ.), finisce per iscriversi nel solco di quella stessa tradizione, in ragione della regola della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.) e della limitazione del *quantum restituendi*. Su questi aspetti, v. *infra*, nel testo.

<sup>20</sup> Su questo profilo, oltre alla già citata opera di Nicolussi, si veda C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 3<sup>a</sup> ed., p. 629 ss.

<sup>21</sup> Cfr. C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Studi in onore di A. Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo I, Milano, 2004, p. 359 ss.; A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005. V. anche O. TROIANO, *La tutela del diritto di autore attraverso la disciplina dell'arricchimento ingiustificato*, in *AIDA*, 2000, p. 207ss. e D.A. SCHIESARO, *Danni e restituzioni nella violazione della proprietà intellettuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2012, p. 799 ss. Nelle pagine di questi autori è ricorrente la denuncia della visione "panaquiliana" della tutela delle situazioni soggettive.

<sup>22</sup> V. *supra*, Cap. II.

centrandosi, da un lato, sulle questioni legate alla struttura della fattispecie e, dall'altro lato, sulla quantificazione della prestazione oggetto dell'obbligazione restitutoria.

Quanto al primo versante, già ad una prima lettura dei due articoli che il codice civile dedica all'arricchimento senza causa, emergono difficoltà non trascurabili. Solo un paziente lavoro ricostruttivo, anche grazie al conforto della comparazione (specie con l'ordinamento tedesco), ha permesso alla dottrina più audace di mitigarle, seppure con esiti spesso non coincidenti.

In prima battuta, si può osservare che, sovente, i presupposti del rimedio in esame sono stati studiati in controluce rispetto agli elementi costitutivi del fatto illecito aquiliano, e ciò, secondo due direttive ermeneutiche – di segno contrario – che si sono succedute nel tempo.

In un primo momento, la dottrina tradizionale ha cercato di riempire di significato i concetti dell'art. 2041 cod. civ. ("danno", "nesso di correlazione", "diminuzione patrimoniale") avvalendosi della più solida riflessione sviluppatasi in seno alla responsabilità civile<sup>23</sup>.

Successivamente, si è fatto leva sugli stessi concetti aquiliani per marcarne la distanza rispetto a quelli relativi all'arricchimento senza causa, dei quali si è cominciato a rivendicare l'autonomia<sup>24</sup>.

Anche in questa sede si ritiene opportuno seguire questa strada: ciò, peraltro, pare viepiù opportuno alla luce delle premesse dell'indagine proposta, la quale, si ricorda, è volta alla ricerca di una adeguata tutela contro gli illeciti efficienti, che, prima di tutto, pongono un problema di responsabilità.

Orbene, si può iniziare con il riferire la circostanza, probabilmente ovvia, che arricchimento senza causa e fatto illecito registrano un primo momento di distinzione sul piano soggettivo. Mentre, infatti, lo schema aquiliano generale (art. 2043 cod. civ.) individua la colpa come criterio minimo di imputazione, l'arricchimento senza causa, data la sua vocazione puramente restitutoria, è una misura genuinamente oggettiva<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> In generale, la considerazione è svolta, tra gli altri, da P. GALLO, sub *art. 2041*, in R. LENER (a cura di), *Della gestione d'affari. Del pagamento dell'indebito. Dell'arricchimento senza causa*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2015, p. 255. Quanto al nesso di correlazione (su cui v., *infra*, nota 46), poi, S. DI PAOLA, R. PARDOLESI, voce «*Azione di arricchimento (dir. civ.)*» in *Enc. giur.*, II, Roma, 1988, p. 5, rilevano che «buona parte della dottrina e della giurisprudenza è portata, con diversa misura di consapevolezza, ad impingere nel tema della causalità giuridica, prendendo a prestito paradigmi elaborati nell'ambito della responsabilità civile».

<sup>24</sup> Casi emblematici sono quelli del nesso di correlazione tra impoverimento ed arricchimento e della nozione di danno ex art. 2041 cod. civ.: v. *infra* nel testo. Secondo A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 370, proprio la «commistione tra la figura del quasi contratto e quella dell'illecito» avrebbe «fatto perdere di vista la reale portata della clausola generale».

<sup>25</sup> Ciò è vero anche nell'ordinamento tedesco. In questo sistema tuttavia, alcune norme del BGB prendono in specifica considerazione l'ipotesi in cui l'arricchito fosse in mala fede (*id est*: il soggetto è conscio della mancanza della giustificazione giuridica del suo arricchimento), prevedendo, anzitutto, che questi non possa invocare la *Wegfall der Bereicherung* (ossia il venir meno dell'arricchimento al momento della domanda: *non est verum si non durat verum*): cfr. § 819 I BGB. Anche nell'ordinamento italiano, per il vero, lo stato soggettivo di buona o mala fede ha un peso con riguardo a talune fattispecie

Si è ben presto compreso, tuttavia, che non si trova (solo) qui il *discrimen* tra la tutela risarcitoria e la tutela restitutoria<sup>26</sup>. Infatti, se – al di fuori delle ipotesi di responsabilità oggettiva – non vi è illecito senza colpa, può benissimo esserci un arricchimento di un soggetto che, ad un tempo, fosse a conoscenza di ledere un'altrui situazione soggettiva giuridica<sup>27</sup>.

In sintesi, si è presto raggiunta una sostanziale unità di vedute sulla circostanza che la distinzione tra responsabilità civile ed arricchimento corre sul piano dell'elemento oggettivo della fattispecie. Si ripete, poi, che, mentre la prima tende a risarcire un danno cagionato, il secondo mira a ristabilire un equilibrio patrimoniale ingiustificatamente alterato.

La (quasi) consonanza di opinioni, tuttavia, si arresta a questi risultati parziali, lasciando spazio ad una notevole varietà di punti di vista, quando si cerchi di approfondire il *quid* oggettivo che discerne le due tutele.

Secondo una prima impostazione, il perno della distinzione andrebbe ricercato unicamente nelle logiche distinte che i due rimedi seguono, sicché una sovrapposizione del campo oggettivo dei medesimi è sicuramente possibile ed è stata, anzi, prevista dallo stesso legislatore, il quale, con la regola della sussidiarietà dell'art. 2042 cod. civ., ha optato per la prevalenza della responsabilità sull'arricchimento<sup>28</sup>. In breve, mentre, sul versante risarcitorio, il *focus* è sul danno – il quale è risarcito solamente se sia eziologicamente riconducibile al fatto del danneggiante e se ricorrano tutti gli altri presupposti –, sul versante restitutorio, ciò che interessa è l'arricchimento. La limitazione del *quantum restituendi* alla sola misura in cui esso corrisponda alla correlata diminuzione patrimoniale che l'impovertito abbia subito è il frutto di una scelta legislativa<sup>29</sup>.

---

restitutorie (cfr., ad esempio, l'art. 2038 cod. civ., su cui si veda *infra*, nel testo), ma tale rilevanza non giunge mai sino al punto da fare dipendere l'insorgenza dell'obbligazione restitutoria. Su questi punti si tornerà, più approfonditamente, a breve.

<sup>26</sup> Cfr. A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 109 ss., il quale ivi richiama il lavoro monografico di Andrea Nicolussi; A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, 3, Milano, 2003, 4° ed., p. 331 ss.; A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 384. C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 630, secondo cui il semplice stato di colpa dell'agente non consentirebbe di andare oltre i confini della responsabilità civile.

<sup>27</sup> La presenza del dolo (o della colpa), cioè, non esclude in radice il ricorso alla tutela offerta dall'arricchimento senza causa, quand'anche, sovente, come rileva P. GALLO, sub art. 2041, cit., p. 263, se agli «elementi di carattere oggettivo si aggiunge altresì la prova del dolo o della colpa, vale a dire dell'elemento soggettivo, sarà possibile convogliare il discorso nell'alveo della responsabilità civile».

<sup>28</sup> A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, cit., p. 332.

<sup>29</sup> Scrive, suggestivamente, A. DI MAJO, *Ibidem*, in critica alla tesi di Plaia, che sulla scorta della teorica di Nicolussi e Castronovo, individua l'arricchimento come rimedio precipuo di determinate tipologie di "danni" (v. *infra*, par. 3): «In realtà, impiegare il concetto di "danno" per il rimedio dell'arricchimento può essere criterio fuorviante, giacché la risposta che il rimedio intende offrire è in primo luogo *versus* l'arricchimento ingiustificato, ove esso trovi riscontro nella "diminuzione patrimoniale" subita da altri. La diminuzione patrimoniale è solo il *pendant* dell'arricchimento e non certo il fondamento del rimedio».

### 3. (Segue). Il “danno” e la “perdita patrimoniale” come elementi costitutivi della fattispecie di arricchimento.

Altre proposte dottrinali incentrano la riflessione sul concetto di danno, termine che compare sia nel dettato dell'art. 2041, sia in quello dell'art. 2043 cod. civ.

In particolare, secondo una parte della dottrina, rilevata, da un lato, la centralità dell'elemento in entrambe le fattispecie, occorrerebbe prendere atto, dall'altro lato, che «mentre nell'art. 2043 c.c. (...) il danno è qualificato dall'ingiustizia, nell'art. 2041 si fa riferimento al danno *tout court* senza alcuna qualificazione»<sup>30</sup>. Questa lettura avrebbe il pregio di aprire la strada ad una applicazione più ampia dell'azione di ingiustificato arricchimento, risultando questa esperibile anche quando la nuova ricchezza non discenda dalla lesione di una situazione soggettiva giuridica<sup>31</sup>.

Per il vero, questa puntualizzazione non offre un criterio utile alla nostra indagine, poiché non fornisce una soluzione nel caso in cui l'ingiustificato arricchimento consegua ad una vicenda antigiuridica<sup>32</sup>.

Pertanto, il criterio proposto, per quanto forte dell'evidenza letterale<sup>33</sup>, non risponde al disegno ricostruttivo di altra autorevole dottrina, la quale lo ha, di conseguenza, criticato<sup>34</sup>.

Anzitutto, è parso decisivo ridimensionare il ruolo del danno quale elemento costitutivo della fattispecie dell'ingiustificato arricchimento, ritenendolo fonte di ambiguità, oltre che frutto di un retaggio culturale ormai superato<sup>35</sup>.

La dottrina in esame, precisamente, per un verso, suggerisce al legislatore di eliminare il pregiudizio dagli elementi costitutivi dell'obbligazione restitutoria<sup>36</sup> e, per altro verso, giunge, per la via ermeneutica, al risultato della sua sostanziale abrogazione, attraendo il concetto di pregiudizio nel concetto di antigiuridicità.

In parole più semplici, il danno viene considerato *in re ipsa* rispetto alla lesione di una situazione soggettiva giuridica.

<sup>30</sup> Sono parole di C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale*, cit., p. 372.

<sup>31</sup> Così, infatti, conclude C. CASTRONOVO, *Ibidem*.

<sup>32</sup> Per questa via, si spiega la necessità, avvertita dalla citata dottrina, di distinguere il profilo della lesione del diritto quando il danno cagionato sia *contra ius*.

<sup>33</sup> In effetti, solo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. il danno deve essere «ingiusto». Né l'interprete sarebbe autorizzato ad attribuire un significato diverso a tale concetto, per di più se si considera la vicinanza anche topografica tra le norme in questione. Su questo punto, cfr. C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 642.

<sup>34</sup> Il riferimento è a P. GALLO, voce «*Arricchimento senza causa*», in *Dig. disc. priv. sez. civ., Aggiornamento*, Milano, 2011, p. 106; v. anche ID., *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 385 ss. Di recente, tale ricostruzione è stata dal medesimo autore riproposta nel commento all'art. 2041, nel commentario Gabrielli, cit., p. 263 ss.

<sup>35</sup> P. GALLO, voce «*Arricchimento senza causa*», cit., p. 103.

<sup>36</sup> P. GALLO, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 441: «Solo eliminando tra i presupposti dell'azione di arricchimento la prova di una correlativa diminuzione patrimoniale sarà possibile risolvere in modo soddisfacente la questione». Cfr. anche C. LO SURDO, *Arricchimento e lesione del potere di disposizione: in merito ad una recente indagine*, in *Danno e resp.*, 2000, p. 701.

Per questa via, si conclude che l'ingiustizia del danno è cifra distintiva non solo della responsabilità civile, ma anche dell'arricchimento senza causa<sup>37</sup>.

L'argomentazione a sostegno della teoria esaminata si incentra su condivisibili considerazioni di prospettiva, essendo mossa dalla pregevole finalità di garantire uno spazio applicativo apprezzabile all'azione di arricchimento senza causa. Essa si giova, inoltre, anche del confronto con l'esperienza dell'ordinamento tedesco<sup>38</sup>. Si potrebbe obiettare, tuttavia, che essa vive in una dimensione *de iure condendo*, scontando il difetto di appigli normativi sicuri<sup>39</sup>.

A questo proposito, va segnalato il contributo di un Autore, il quale ha tentato di dimostrare che il requisito del danno *ex art. 2041 cod. civ.* andrebbe interpretato diversamente dall'analogo concetto di cui all'*art. 2043 cod. civ.*<sup>40</sup>

Segnatamente, muovendo dalla constatazione della frequenza con cui il codice civile attribuisce a lemmi identici sfumature di significato diverse<sup>41</sup>, anche i due "danni" andrebbero interpretati diversamente.

Secondo tale dottrina, in sostanza, il danno rilevante ai sensi dell'*art. 2041 cod. civ.* coinciderebbe esclusivamente con la lesione di una posizione giuridica meritevole di protezione<sup>42</sup>.

Questa lettura, per certi versi, è condivisibile. Si deve considerare, infatti, che anche in seno all'elaborazione dottrinale della responsabilità civile si è ipotizzato che il concetto di danno possa sdoppiarsi, riferendosi, ad un tempo, al momento lesivo di un interesse giuridicamente tutelato (c.d. danno evento), e all'entità del pregiudizio subito (c.d. danno-conseguenza)<sup>43</sup>.

---

<sup>37</sup> Così P. GALLO, voce «*Arricchimento senza causa*», cit., p. 106, il quale giunge ad ipotizzare una perfetta identità tra i concetti, così come tra gli elementi oggettivi delle fattispecie di arricchimento e responsabilità civile. Così come è accaduto per quest'ultima, peraltro, l'Autore sottolinea che il concetto di antigiuridicità si è emancipato dall'idea della lesione di diritti soggettivi.

<sup>38</sup> Sugli elementi utili di provenienza dell'ordinamento tedesco, si veda *infra*.

<sup>39</sup> Su questo punto, per il vero, è particolarmente interessante la riflessione sistematica proposta dall'Autore in esame (ad esempio in P. GALLO, voce «*Arricchimento senza causa*», cit., p. 106) secondo cui, anche nella teorica della responsabilità civile, si sarebbe guadagnato l'approdo di una certa indipendenza degli strumenti risarcitori conseguenti alla lesione di una situazione protetta rispetto all'effettiva entità del danno subito, sicché «se la carenza del danno non è considerata dalla dottrina di per sé preclusiva della possibilità di esperire un qualche rimedio attinente alla responsabilità civile, a maggior ragione, la carenza del danno non deve considerarsi preclusiva della possibilità di agire in arricchimento».

<sup>40</sup> A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 373 ss.

<sup>41</sup> L'A. menziona, quale esempio, il concetto di buona fede, il quale, come noto, ha una valenza oggettiva e una soggettiva: A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 382.

<sup>42</sup> A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 373.

<sup>43</sup> La distinzione tra danno evento e danno conseguenza è sostanzialmente descrittiva. Essa è entrata nel linguaggio della manualistica (cfr. il manuale di A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2015, 47° ed. (a cura di G. TRABUCCHI), p. 1175 ss. ed è sovente utilizzata dalla giurisprudenza. Per segnalare solo i casi più vicini nel tempo, rinvenibili nei repertori, si pensi al filone interpretativo relativo alla tematica della risarcibilità del danno derivante dalla violazione delle distanze legali, il quale ha rinvenuto, in simili fattispecie, un danno (conseguenza) *in re ipsa* (capostipite dell'orientamento risulta essere Cass., 16

Per quanto questa ricostruzione abbia riscontrato autorevoli critiche in dottrina<sup>44</sup>, essa fornisce, al di là delle etichette, uno schema operativo lineare dell'illecito, il quale è largamente condiviso a livello pratico. Tale schema emerge, in tutta la sua chiarezza, quando si faccia questione di accertare il nesso causale, per il quale, come noto, si distinguono comunemente i due momenti della causalità materiale – la quale lega il fatto del danneggiante alla lesione di un interesse giuridicamente tutelato altrui – e della causalità giuridica – la quale lega la predetta lesione al danno risarcibile.

Il problema, tuttavia, torna a presentarsi se solo si considera che, mentre nell'art. 2043 cod. civ. il legislatore impiega due volte lo stesso termine "danno"<sup>45</sup>, nell'art. 2041 il medesimo, dopo avere utilizzato una prima volta questa parola («Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a *danno* di un'altra persona...»), muta nel prosieguo della norma espressione («... è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa *diminuzione patrimoniale*»), con ciò sembrando richiedere anche un'effettiva riduzione del patrimonio<sup>46</sup>. La dottrina in esame supera la carica problematica di tale questione, in virtù di una prospettiva evolutiva dell'arricchimento, il quale non riguarderebbe solo le ipotesi di spostamenti patrimoniali ingiustificati, ma anche i fenomeni di creazione di nuova ric-

---

dicembre 2010, n. 24475; da ultimo cfr. Cass. 2 febbraio 2016, n. 1989). Si consideri, ancora, il dibattito sulla risarcibilità del danno tanatologico: la storica sentenza Cass., 23 gennaio 2013, n. 1361, la quale ha spostato l'orientamento di legittimità in senso positivo (sino al successivo noto pronunciamento delle Sezioni Unite: Cass., Sez. Un., 24 luglio 2015, n. 15350, ha ritenuto che si trattasse di un'eccezione alla generale teoria della c.d. irrisarcibilità del danno-evento.

<sup>44</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 125 ss.

<sup>45</sup> «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un *danno* ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il *danno*» (corsivo aggiunto).

<sup>46</sup> Come precisato nel testo della norma, la perdita patrimoniale deve essere correlata al fatto dell'arricchimento. Il problema del nesso tra impoverimento ed arricchimento ha generato un ampio dibattito tra gli studiosi della materia ed è ritenuto un elemento costitutivo della fattispecie, similmente a quanto si registra nella responsabilità civile (v. P. SIRENA, *L'azione generale di arricchimento senza causa*, cit., p. 561). Per una rassegna delle opinioni sul punto v. F. ASTONE, *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1999, p. 85 ss. In giurisprudenza è seguita la tesi restrittiva della causalità immediata. Sulla stessa scia la recente Cass., 24 settembre 2015, n. 18878, la quale ha osservato «che al riguardo si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza del 2 febbraio 1963, n. 183, secondo cui perché possa configurarsi il diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c. è necessario che l'impoverimento e l'arricchimento derivino, in via immediata, dal medesimo fatto causativo, così aderendosi alla c.d. teoria del fatto unico (cui si contrappone la c.d. teoria della causalità storica), con la conseguenza che il fondamento dell'indennizzo viene meno qualora lo spostamento patrimoniale, pur se ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro». Sul punto v. anche C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 829, il quale sottolinea che, nonostante l'orientamento restrittivo, la giurisprudenza ha talora riconosciuto la rilevanza del c.d. arricchimento indiretto (Cass., 3 agosto 2002, n. 11656; v. ora anche Cass. 22 maggio 2015, n. 10663). Può essere utile segnalare al riguardo che le Sezioni unite hanno sposato, in generale, la tesi restrittiva: Cass., Sez. un., 8 ottobre 2008, n. 24772.



chezza<sup>47</sup>. In particolare, l'area di maggiore criticità coincide proprio con i casi di sfruttamento illegittimo di utilità altrui, quali, primariamente, i diritti immateriali<sup>48</sup>.

Occorre rilevare, tuttavia, che, se una simile evoluzione ha certamente riguardato l'ordinamento tedesco<sup>49</sup> – ove è sfociata nella formulazione di una clausola generale di ampia applicazione (§ 812 BGB) –, nell'ordinamento italiano, l'interprete deve ancora fare i conti con una disposizione che, pur atteggiandosi a clausola generale, traccia confini precisi.

In sostanza, non si può sfuggire all'evidenza – per quanto criticabile – che l'art. 2041 cod. civ. richiede una effettiva diminuzione patrimoniale<sup>50</sup>.

Per superare l'*impasse*, quantomeno a livello di fattispecie<sup>51</sup>, si potrebbe tentare di raffinare il concetto di “diminuzione patrimoniale”, sino a farvi rientrare – parallelamente all'idea che l'arricchimento può consistere anche in un “risparmio di spesa”<sup>52</sup> – anche il mancato guadagno.

Si potrebbe sostenere, cioè, che, quando un soggetto si sia arricchito approfittandosi di risorse altrui, ma senza provocare al medesimo un danno emergente, il titolare della situazione soggettiva giuridica violata registrerebbe comunque un pregiudizio, *sub specie* di lucro cessante, pari a quanto avrebbe potuto domandare come corrispettivo contrattuale per l'uso di tali risorse<sup>53</sup>.

Per questa via, pur rimanendo strutturalmente inalterata, la fattispecie astratta potrebbe ricomprendere anche le ipotesi di c.d. arricchimento senza danno, che conseguano dallo sfruttamento di beni di altri.

Riguardo alla questione della rilevanza del mancato guadagno ai fini dell'azione di ingiustificato arricchimento, tuttavia, la tesi negativa, sostenu-

---

<sup>47</sup> A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 384, secondi cui «è allora chiaro che si imponga una rivisitazione dell'espressione “diminuzione patrimoniale, ove “patrimoniale” non vale tanto a significare “del patrimonio dell'attore”, quanto piuttosto un'appropriazione di utilità altrui di carattere non meramente morale».

<sup>48</sup> A. ALBANESE, *Ibidem*.

<sup>49</sup> È ben presente alle impostazioni teoriche in analisi, infatti, l'evoluzione, che ha caratterizzato l'*ungerechtfertigte Bereicherung* tedesca, con il passaggio dalla *Vermögenverschiebungstheorie* alla *Zuweisungsgehaltstheorie*. Sul punto v. *infra*.

<sup>50</sup> Così non solo gli esponenti di quella che si è definita la dottrina tradizionale (ad es. P. SCHLESINGER, voce «*Arricchimento, azione di (diritto civile)*», cit., p. 1007), ma anche C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 827, secondo cui «Il danno consiste nel pregiudizio economico connesso alla lesione di un interesse giuridicamente protetto e, in particolare nella perdita o mancata utilizzazione di un bene o, ancora, nella mancata remunerazione di una prestazione resa ad altri».

<sup>51</sup> Ben altri problemi suscita questo parametro in punto quantificazione dell'indennizzo su cui *infra*, par. A.3.

<sup>52</sup> Ciò può darsi ormai per acquisito. Dà per pacifica questa opinione già E. MOSCATI, voce «*Arricchimento (azione di) nel diritto civile*», in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, I, Torino, 1989, 4°ed., p. 451, ove altri riferimenti dottrinali conformi.

<sup>53</sup> Questa opinione è sostenuta, ad esempio, da C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 828. Cfr. pure P. SCHLESINGER, *Ibidem*.

ta in dottrina<sup>54</sup>, è stata accolta, dopo qualche oscillazione, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte<sup>55</sup>.

In questa occasione, la Cassazione ha fatto proprio il tradizionale argomento a sostegno di tale orientamento – ossia la diversità tra il danno risarcibile *ex art. 1223 cod. civ.* e la diminuzione patrimoniale di cui parla l'*art. 2041 cod. civ.* – traendone, però, ulteriori conseguenze, opportunamente sottolineate dalla dottrina<sup>56</sup>, che paiono particolarmente utili alla nostra indagine.

Se, in origine, dall'argomento dell'ontologica diversità tra il danno aquiliano e quello rilevante ai fini restitutori si concludeva per la sostanziale inutilità dell'azione nelle ipotesi di sfruttamento di beni immateriali che non comportassero un danno<sup>57</sup>, la Sezioni Unite, invece, ne ammettono l'esperibilità in siffatte ipotesi.

La Corte, per il vero, approfondisce questo passaggio esclusivamente nella prospettiva del suo ragionamento, che le permette di affermare che il danno risarcibile *ex art. 1223 cod. civ.* non corrisponde alla “diminuzione patrimoniale” cui si riferisce l'*art. 2041 cod. civ.* e può ben non ricomprendere, quindi, il lucro cessante. In particolare, i giudici si rifanno all'elaborazione dottrinale che afferma il carattere generale della tutela offerta dalla regola dell'arricchimento senza causa, nonché l'autonomia concettuale dei suoi presupposti, derivando, finalmente, l'emancipazione da ogni ancillarità, anche solo semantica, rispetto alla responsabilità civile.

Nella alla logica del discorso che si sta svolgendo, l'utilità di questa pronuncia consiste nella confortante indicazione che, anche ove si escluda il rilievo del lucro cessante nella logica dell'arricchimento è possibile nondimeno concludere per l'operatività del rimedio nelle ipotesi, citate dalla stessa Corte, in cui manchi un pregiudizio (aquiliano) da risarcire.

Le Sezioni Unite, probabilmente, non si sono soffermate su questa possibile frizione, poiché il contrasto giurisprudenziale era sorto unicamente in punto di quantificazione dell'obbligazione restitutoria<sup>58</sup>, non facendosi questione,

---

<sup>54</sup> Principalmente sull'idea della diversità concettuale tra il concetto di danno aquiliano risarcibile e il più ristretto di perdita patrimoniale che rilevarebbe nell'arricchimento. Non lascia spazio a dubbi A. TRABUCCHI, voce «*Arricchimento (azione di)*» (*dir. civ.*), cit., p. 71: «Perdita e danno sono concetti diversi, in quanto il secondo, per consolidata tradizione, comprende tanto la perdita subita, quanto il mancato guadagno; quest'ultimo non rientra nel concetto di impoverimento, rispetto al quale non si tratta di ottenere la *restitutio in integrum*, ma soltanto di riparare al più grave squilibrio formatosi senza adeguata giustificazione».

<sup>55</sup> Cass., Sez. Un., 11 settembre 2008, n. 23385, cui si rinvia per la ricostruzione del quadro giurisprudenziale e i relativi riferimenti.

<sup>56</sup> Cfr. il commento a questa pronuncia di A. ALBANESE, *L'arricchimento senza causa è, dunque, una clausola generale autonoma dalla clausola di ingiustizia del danno*, in *Contr. impresa*, 2009, p. 822.

<sup>57</sup> Lo si è rilevato *supra*, nota 17.

<sup>58</sup> Così si esprime la pronuncia citata: «Le Sezioni Unite ritengono che il contrasto debba essere composto privilegiando l'interpretazione dell'*art. 2041 cod. civ.*, che esclude dal calcolo dell'indennità richiesta per la “diminuzione patrimoniale” subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace».

invece, dello specifico problema dell'*an debeatur* delle ipotesi di arricchimento senza causa cui manchi un danno<sup>59</sup>.

In questa sede, sembra opportuno sforzarsi di ricondurre ad armonia l'apparente contraddizione sul piano della fattispecie.

Orbene, che dall'esclusione del lucro cessante dal calcolo dell'indennizzo non discenda, come logica conseguenza, l'inapplicabilità di rimedio nelle ipotesi di arricchimento ottenuto tramite lo sfruttamento (non dannoso) di risorse era parso chiaro, già in passato, ad autorevole dottrina<sup>60</sup>.

Anzi, si può sostenere che la non indennizzabilità del mancato guadagno sia un punto necessario per affermare l'autonomia concettuale del rimedio in analisi rispetto alla responsabilità civile, poiché, a ben vedere, è corollario già della diversa prospettiva di fondo che informa le due tutele<sup>61</sup>.

Si ritiene necessario, allora, scindere nettamente i due piani: appurato che una "diminuzione patrimoniale" è elemento rilevante non solo sul piano del *quantum* (in funzione delimitativa) ma anche dell'*an* (in quanto elemento costitutivo) ed escluso che a questo problema, allo stato, si possa ovviare in virtù del ricorso alla categoria del lucro cessante, ci si deve interrogare se nella fattispecie di sfruttamento delle altrui utilità tale imprescindibile requisito sia effettivamente rinvenibile.

---

<sup>59</sup> Nella vicenda al vaglio della Cassazione, non si è posta in dubbio la presenza di un danno. Un consorzio aveva eseguito a favore di un comune italiano una serie di lavori sulla base di un contratto di appalto, poi annullato. L'appaltatore, ritenuto insufficiente l'indennizzo riconosciutogli dalla P.A. aveva adito il giudice ordinario per il riconoscimento, a titolo di arricchimento senza causa, della differenza tra il predetto indennizzo ed il danno subito, quantificato nel valore delle opere effettivamente eseguite, oltre al mancato guadagno.

<sup>60</sup> Il primo a rilevarlo, infatti, è P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 46, il quale, in dialettica con la tesi esposta dal Trabucchi, dopo avere dichiarato di condividere l'opinione dell'irrelevanza del lucro cessante, alla nota 99, ritiene, diversamente dal citato autore, che «ciò non implichi l'esenzione da responsabilità di colui che abbia goduto del bene o del servizio altrui». V. anche U. BRECCIA, *L'arricchimento senza causa*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1999, p. 1005 ss.

<sup>61</sup> Ciò emerge molto chiaramente nella citata pronuncia della Cassazione. In effetti, come si è già osservato, il *focus* dell'arricchimento senza causa non è una diminuzione patrimoniale da ristorare, quand'anche si ammetta che essa sia necessaria (sul piano dell'*an*) e abbia una funzione delimitativa dell'indennizzo (sul piano del *quantum*), ma un arricchimento da riequilibrare. Ne deriva, perciò, che sarebbe completamente *extra petitum* la richiesta di indennizzo del mancato guadagno dell'impoverito, in quanto di rilievo primario non è tanto l'effettivo ammontare del danno dal medesimo subito – il quale, potrà, se del caso, essere ristorato in virtù della responsabilità civile – quanto l'arricchimento del convenuto. Che poi il *quantum*, come detto, sia limitato alla voce del danno, non è circostanza sufficiente ad alterare questa prospettiva (molto chiara, tra gli altri, nel lavoro di A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto, passim*), ma dipende da una indirizzo di politica legislativa. Secondo P. TRIMARCHI, *Ibidem*, per inciso, a questo approdo si può giungere anche dall'analisi delle fattispecie tipiche in cui il legislatore ha distinto il profilo dell'indennità dovuta dalla consumazione di una cosa e il risarcimento del danno (artt. 935 e 939 cod. civ.). Diversamente, ci si potrebbe chiedere se una soluzione diversa potrebbe fungere da *escamotage* per superare il vincolo quantitativo, permettendo all'attore di avere una maggiore porzione dell'arricchimento incamerato dal convenuto. Tuttavia, deve rimanere chiaro che ciò che l'impoverito domanda non può essere il ristoro del suo danno, ma la riversione dell'arricchimento ottenuto a sue spese.

#### 4. (Segue). La teoria della lesione del potere di disposizione.

Si può già anticipare che il quesito può trovare, nelle maglie del nostro ordinamento, una risposta positiva. A tale fine sono percorribili diverse vie.

Un primo possibile ragionamento muove dalla raffinata elaborazione dottrinale<sup>62</sup>, che è giunta ad affermare l'autonomia concettuale della lesione di un diritto che interessi esclusivamente il profilo del potere di disposizione conferito dalla situazione soggettiva giuridica al suo titolare<sup>63</sup>.

Detto approdo è la conclusione di un pregevole percorso argomentativo che prende le mosse dall'esame delle norme codicistiche che disciplinano le conseguenze delle alienazioni *a non domino*<sup>64</sup>, in particolare nei rapporti tra alienante e titolare originario del diritto, nonché, in alcuni casi, tra questo e l'acquirente (*rectius* il nuovo titolare)<sup>65</sup>.

In tali ipotesi, in base a questa dottrina, il danno subito dal titolare non è suscettibile di essere risarcito per la via aquiliana, e ciò indipendentemente dallo stato soggettivo dell'alienante, il quale può essere in mala fede e persino in dolo.

Difetterebbe, secondo questa lettura, l'antigiuridicità, la quale, come noto, è elemento costitutivo della fattispecie tracciata dall'art. 2043 cod. civ.

---

<sup>62</sup> Come ha osservato D.A. SCHIESARO, *Danni e restituzioni*, cit., p. 805, la teoria in esame è il frutto del dialogo tra diversi Autori (in particolare C. Castronovo, A. Nicolussi, A. Plaia). Sembra potersi riconoscere la pietra angolare nella già citata monografia di A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit.

<sup>63</sup> I concetti di "potere di disposizione" e "potere di godimento" affiorano, a livello normativo, nella definizione del diritto di proprietà offerta dall'art. 832 cod. civ., a mente del quale il proprietario esplica questi poteri sul bene «in modo pieno ed esclusivo». La facoltà di disposizione, attiene, in particolare, alla possibilità di alienare il diritto, di costituire sul bene che ne è oggetto pesi reali o garanzie, o concedere sul medesimo diritti personali di godimento. Questo potere sulla *res* ha un'ampiezza variabile a seconda del diritto del titolare, alla luce del brocardo "*nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*". Il potere di godimento inerisce, invece, al potere di un soggetto di trarre utilità dalla cosa oggetto della situazione soggettiva giuridica e può avere fonte in un diritto reale o di godimento.

<sup>64</sup> L'indagine non trascura nemmeno gli spunti che possono provenire dalle norme sull'accessione (artt. 935-940 e 944 cod. civ.), intensamente studiate dagli autori che si sono occupati dell'arricchimento da fatto ingiusto: A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 267 ss. L'Autore (ivi, p. 241 ss.) si concentra, inoltre, sull'ipotesi di alienazione di beni mobili della comunione legale operata da un coniuge senza il consenso dell'altro. Va osservato, peraltro, che qui, secondo l'orientamento maggioritario, a differenza di quello contemplato dall'art. 1153 cod. civ., l'acquisto è a titolo derivativo, sicché la lesione del potere di disposizione, si traduce nella «privazione della contitolarità resa possibile dalla solidale legittimazione a disporre» (ivi, p. 249). Sulla natura dell'acquisto, si può segnalare, manca unità di vedute. Il dibattito è ricostruito con efficace sintesi da N. COSPITE, sub art. 184, in G. CIAN (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, Padova, 2016, p. 315.

<sup>65</sup> Oltre all'art. 2038 cod. civ. (alienazione di una cosa indebitamente ricevuta), il riferimento è agli artt. 535 cod. civ. (acquisto in buona fede dall'erede apparente) e art. 1776 (alienazione da parte dell'erede del depositario).

Secondo le regole generali, infatti, l'atto di disposizione di un diritto altrui è valido ma inefficace, sicché esso è, per sua natura, innocuo rispetto alla sfera soggettiva giuridica dell'effettivo titolare del diritto involto nel negozio e, quindi, incapace di lederla<sup>66</sup>. Tuttavia, la valutazione dell'opportunità di preservare la certezza e la celerità dei traffici giuridici (elevata a valore dell'ordinamento)<sup>67</sup> ha indotto il legislatore del 1942 – in relazione a determinate categorie di beni – a codificare una serie di ipotesi traslative *a non domino*<sup>68</sup>. In questi casi, a ben vedere, è una norma che attribuisce effetti reali ad una fattispecie, di cui l'atto di disposizione del non legittimato è solo uno degli elementi costitutivi<sup>69</sup>.

Per questa via, si è osservato che, se è vero che il meccanismo traslativo è messo in moto da un fatto imputabile ad un soggetto (l'atto di disposizione), è la legge che, concretamente, “lede” il diritto altrui, sicché non potrà scaturirne una responsabilità risarcitoria per danni in capo a tale soggetto<sup>70</sup>.

<sup>66</sup> A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., *passim*, specie p. 549 ss. e 593 ss. Il concetto è ribadito a chiare lettere anche ivi, p. 672: «proprio in quanto inefficace, quest'atto non è nemmeno dannoso; è l'ordinamento che lo recupera nell'ambito di una fattispecie acquisitiva dalla quale scaturisce il pregiudizio per l'originario titolare sacrificato a beneficio dell'ignaro, talora ignavo, terzo acquirente».

<sup>67</sup> Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, *La proprietà*, Milano, 2017, 2° ed., p. 601.

<sup>68</sup> A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 39 ss.

<sup>69</sup> Già L. MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, Milano, 1975, p. 7. Ciò risulta particolarmente evidente nell'ipotesi in cui l'acquisto *a non domino* sia a titolo originario. Infatti, non si trasferisce un diritto dal titolare all'acquirente per il fatto del terzo, ma questo viene acquistato *ex novo*: il diritto preesistente, allora, si estingue in quanto incompatibile con il nuovo diritto sorto in capo all'acquirente che, a conferma di ciò, nasce libero da pesi (quantomeno di norma: quanto al problema dell'*usucapio libertatis*, per il vero, vi è ampio dibattito e la tesi prevalente si assesta sull'opinione negativa, sostenuta, tra gli altri, da B. BIONDI, *Le servitù*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1967, p. 500; S. PALAZZOLO, voce «*Servitù*», in *Enc. giur.*, Roma, p. 26; A. BURDESE, voce «*Servitù prediali (Diritto vigente)*», in *Noviss. Dig.*, XVII, 1970, p. 162; in senso favorevole, cfr. R. ALBANO, *Delle Servitù prediali*, in *Comm. Pescatore-Albano-Greco*, III, 2, Torino, 1958, p. 580 ss.; G. TAMBURRINO, A.N. GRATAGLIANO, *Le servitù*, Milano, 2002, 3° ed., p. 449; sul punto cfr. anche C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, p. 629 ss.). Si pensi anche alla salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede che, sulla scorta delle regole generali, dovrebbero essere posti nel nulla in conseguenza dell'annullamento del contratto (art. 1445 cod. civ.). Infatti, poiché gli effetti reali del primo contratto vengono meno retroattivamente, anche il secondo acquisto dovrebbe dirsi caducato, in base al principio “*resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis*”. Sicché potrebbe dirsi integrata, in questo caso, una fattispecie di acquisto *a non domino* a titolo derivativo: cfr., in argomento, R. MESSINETTI, voce «*Acquisto a non domino*», in *Enc. dir., Agg.*, III, 1999, p. 31 ss. (secondo cui l'operatività della norma sarebbe garantita a livello operativo dall'escamotage processuale dell'inopponibilità della sentenza costitutiva di annullamento del contratto al terzo in buona fede che abbia acquistato in buona fede). V. anche, tra le altre potenzialmente rilevanti, l'ipotesi di alienazione *a non domino* dell'erede apparente (art. 534, co. 2°, cod. civ.): L. MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, cit., 152 ss.

<sup>70</sup> Scrive, lapidariamente, A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 610: «Ma l'idea che astrattamente la lesione del potere di disposizione, al pari del danneggiamento, sia prima di tutto – cioè prima di ogni altra valutazione ordinamentale – una figura di danno aquiliano è un vero e proprio postulato».

Si osserva, a tale proposito, che lo stesso ordinamento suggerisce l'inquadramento della fattispecie nei binari della tutela restitutoria: l'art. 2038 cod. civ., infatti, prevede che chi abbia (efficacemente) alienato una cosa altrui, ricevuta indebitamente<sup>71</sup>, debba "restituire" o il corrispettivo ottenuto o il valore della medesima.

Per il vero – come peraltro rileva la stessa dottrina in esame<sup>72</sup> – la tesi della non antigiusuridicità dell'atto di disposizione di un diritto altrui è tutt'altro che pacifica.

Autorevole dottrina<sup>73</sup>, infatti, pur tenendo lucidamente ferma la distinzione concettuale tra arricchimento e danno, giunge ad affermare – con valenza tanto per i diritti di credito, quanto per i diritti reali – il principio per cui le obbligazioni restitutorie *ex artt.* 2037 e 2038 cod. civ. non escluderebbero quelle risarcitorie, «mancando una norma specifica che espressamente faccia eccezione all'art. 2043»<sup>74</sup>.

In particolare, non sarebbe negabile l'antigiusuridicità dell'atto di disposizione dell'altrui diritto<sup>75</sup>, sicché esso, quando almeno colposo<sup>76</sup>, genererebbe il diritto al risarcimento dell'eventuale danno in capo al titolare originario del diritto sacrificato.

Certamente, nelle ipotesi contemplate dall'art. 2038 cod. civ. (così come in quelle *ex artt.* 535 e 1776 cod. civ.), una siffatta teoria comporterebbe, per una certa misura, un'accidentale sovrapposizione tra le due tutele.

Aperte le porte dell'art. 2043 cod. civ., infatti, il valore della cosa può essere inquadrato nell'ambito del danno emergente, oltre che come oggetto dell'obbligazione restitutoria. La carica problematica di tale sovrapposizione si può tuttavia arginare osservando come, specularmente all'art. 2042

---

<sup>71</sup> L'art. 2038 cod. civ. è infatti inserito nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebitato. In Germania, la norma sostanzialmente corrispondente (§ 816 BGB) è, invece, inserita nella disciplina dell'*ungerechtfertigte Bereicherung*. In questo ordinamento, tuttavia, si deve segnalare che l'arricchimento ingloba tutte le *condictiones*, compreso, quindi l'indebitato (*Leistungskonditionen* e *Nichtleistungskonditionen*). Per altro verso, si deve rilevare che è folta la riflessione dottrinale sulla comune radice dei due istituti: v., per tutti, P. GALLO, sub art. 2041, cit., p. 239 ss. e ID., *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 147 ss., ove l'Autore riferisce anche l'opinione di chi insiste nel ritenere il pagamento dell'indebitato come una fattispecie ben delimitata e autonoma dall'arricchimento senza causa (il riferimento è a E. MOSCATI, *Il pagamento dell'indebitato*, Milano, 1973).

<sup>72</sup> A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 603 ss.

<sup>73</sup> F.D. BUSNELLI, *La lesione del credito da parte di terzi*, Milano, 1964, p. 215 ss.

<sup>74</sup> F.D. BUSNELLI, *La lesione del credito*, cit., p. 227. L'assunto sarebbe peraltro dimostrato dai molteplici esempi in cui accanto al primario obbligo restitutorio si affianca quello risarcitorio (ivi, p. 228 ss.)

<sup>75</sup> F.D. BUSNELLI, *Ibidem*: «il requisito della "ingiustizia" emerge chiaramente nei suoi due presupposti, soggettivo ed oggettivo, dato che si è in presenza di un comportamento *non iure* di un soggetto che incide sul diritto di altro soggetto provocandone la lesione». Il pregio di una tale ricostruzione sarebbe non tanto quella di depotenziare la parte restitutoria, quanto quella di assicurare che sia coperto il risarcimento di pregiudizi che vanno al di là del valore del bene, ossia il danno emergente (ulteriore) e il lucro cessante.

<sup>76</sup> Rileva, del tutto condivisibilmente, F.D. BUSNELLI, *La lesione del credito*, cit., p. 232 che l'obbligo risarcitorio potrà raggiungere anche il soggetto in buona fede, quando questi sia, nondimeno, in colpa.

cod. civ., l'azione restitutoria ha la "precedenza" rispetto a quella risarcitoria, di tal guisa che quest'ultima potrebbe solo integrare la prima, senza portare a duplicazioni risarcitorie<sup>77</sup>.

Non è facile prendere posizione sul punto controverso<sup>78</sup>.

A sostegno della seconda tesi, si potrebbe addurre un ragionamento fondato sulla causalità ed affermare che, se anche l'effetto traslativo scaturisce da una fattispecie legale, in cui l'atto lesivo è solo un elemento, da solo peraltro inefficace, esso è nondimeno *condicio sine qua non* della produzione di tale effetto, sicché può comunque individuarsi come fatto dell'uomo in connessione con la lesione della situazione giuridica dell'originario titolare. Si potrebbe addurre, in una diversa prospettiva, che, in talune ipotesi, non si dubita che la lesione del potere di disposizione inerente ad un diritto determini un danno risarcibile *ex art.* 2043 cod. civ., pure quando non si verifichi alcun fenomeno di "distruzione della ricchezza", ma solo un mutamento della titolarità del bene<sup>79</sup>.

La prima tesi, dal canto suo, può forse trarre conforto in altre ipotesi in cui la primigenia illiceità di un fatto si scolora, per così dire, quando questo sia inserito in una fattispecie produttiva di determinati effetti *ex lege*<sup>80</sup>, ma si espone potenzialmente all'obiezione di trascurare le ipotesi in cui il danno sia notevolmente superiore all'arricchimento (es. un importante lucro cessante).

La soluzione della questione, se, da un lato, è dirimente per posizionare il paletto dell'ingiustizia nel tracciare i confini tra responsabilità ed arricchimento<sup>81</sup>, dall'altro lato, non pare avere un ruolo realmente decisivo relati-

---

<sup>77</sup> A titolo di risarcimento si potrà ottenere, ad esempio, il lucro cessante e, specie nelle ipotesi di buona fede "colposa" (v. *supra*, nota 75), la differenza tra il valore della cosa e il corrispettivo che sia risultato più basso.

<sup>78</sup> Per ulteriori argomenti (ad es., il ruolo dell'art. 2920 cod. civ.), in una prospettiva critica, cfr. sempre A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 610 ss. Sul punto, cfr. anche le considerazioni *infra*, par. 5.

<sup>79</sup> Si può pensare ai casi di doppia alienazione immobiliare, in cui si ammette che l'alienante (e, se in mala fede, pure il secondo acquirente-primario trascrivente) è responsabile di un illecito civile, compromettendo, per gli effetti della priorità della trascrizione il diritto del primo acquirente-secondo trascrivente. Su questi temi cfr., A. VENTURELLI, *Circolazione giuridica e ingiustizia del danno. La doppia alienazione immobiliare tra tutela risarcitoria e restituzioni*, Brescia, 2005. Ancora, si può osservare che l'art. 2671 cod. civ. qualifica espressamente come "risarcitoria" l'obbligazione nascente in capo al notaio nelle ipotesi di ritardo nella trascrizione dell'atto ricevuto, cui consegue la perdita del diritto dell'acquirente.

<sup>80</sup> Potrebbe rilevare, in particolare, l'ipotesi di immissioni che superano la normale tollerabilità (art. 844, co. 1°, cod. civ.) che, in quanto giustificate dalle esigenze di produzione di un'impresa, non vengano inibite (art. 844, co. 2°, cod. civ.). Ricorre in questa ipotesi, secondo una ricostruzione, la costituzione di una servitù coattiva, avente ad oggetto un *patis* del fondo servente: C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, cit., p. 167. Orbene, anche in questo caso, un atto inizialmente "illecito" perde il carattere dell'antigiuridicità nel momento in cui, assieme ad altri presupposti, forma una fattispecie costitutiva di un diritto.

<sup>81</sup> Infatti, se si ritiene antigiuridico l'atto di disposizione di un altrui diritto e, ad un tempo, si ammette l'esperibilità dell'azione di arricchimento, si deve concordare con P. GALLO, voce «*Arricchimento senza causa*», cit., p. 106, secondo cui, come visto, l'ingiustizia del danno non permette di distinguere le fattispecie *ex artt.* 2041 e 2043 cod. civ.,

vamente all'obiettivo qui perseguito, ossia la ricerca di un "pregiudizio" di contenuto patrimoniale che possa giustificare il ricorso al rimedio dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.

A prescindere dall'etichetta dell'antigiuridicità, infatti, si può affermare che la lesione del potere di disposizione inerente ad un diritto determina un danno patrimoniale apprezzabile. Già si era rilevato che la facoltà del titolare di disporre a suo piacimento di un diritto (disponibile) garantisce in capo al medesimo la riserva di ogni decisione<sup>82</sup>. Si è chiarito, in aggiunta, che tale riserva «ha un valore» economico che viene quantificato nel «“valore obiettivo del godimento”»<sup>83</sup>.

## **5. (Segue). La generalizzazione della teoria e la sua applicazione nell'ambito dei diritti immateriali.**

La teoria analizzata, in conclusione, offre una risposta alla domanda di partenza e permette, senza troppe astrazioni, di rinvenire un pregiudizio patrimonialmente apprezzabile, necessario per attivare il rimedio dell'arricchimento senza causa.

Prima di proseguire oltre, pare opportuno soffermarsi ancora un momento su questa ricostruzione, data la innegabile eco che ha avuto in dottrina, in giurisprudenza e nella stessa legislazione<sup>84</sup>.

L'indagine volta a distinguere il danno aquiliano da quello restitutorio – fonti, rispettivamente, di una responsabilità extracontrattuale e di una per arricchimento – si è giovata anche della riflessione di autorevole dottrina<sup>85</sup> ed

---

caratterizzandole entrambe. Diversamente, se si sposa la tesi della non antigiuridicità dell'atto, sostenuta da A. Nicolussi, si può confluire nella menzionata opinione di Castronovo (*supra*, par. A.3), il quale sostiene che proprio l'ingiustizia del danno sia il *quid* distintivo tra i due rimedi.

<sup>82</sup> Cfr. A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale ed arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 TRIPS*, in *Europa e dir. privato*, 2002, p. 1019.

<sup>83</sup> A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 121. Può essere utile osservare che il concetto è affermato con riguardo alle ipotesi di lesione della proprietà intellettuale sulle quali si concentra il suo studio. Ciò sembra bastare per superare la potenziale criticità del rilievo posto dallo stesso A., il quale (ivi, p. 170) individua ipotesi di arricchimento senza un pregiudizio economico: è chiaro che la perdita del "valore" della scelta può non essere percepita «come una secca perdita che colpisce il patrimonio del titolare dell'esclusiva». Cfr. anche D.A. SCHIESARO, *Danni e restituzioni*, cit., p. 805 ss.; v. anche M. PROTO, *Il diritto e l'immagine*, Milano, 2012, p. 81 ss.

<sup>84</sup> La dottrina, anche industrialistica, ha rilevato l'influenza della teoria in esame sulla redazione della formulazione attuale dell'art. 125 cod. propr. ind.: G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Danno e resp.*, 2012, p. 7 ss.; D.A. SCHIESARO, *Danni e restituzioni*, cit., p. 806.

<sup>85</sup> Cfr. C. CASTRONOVO, Recensione a C. VON BAR, *Gemeineuropäisches Deliktsrecht*, in *Europa e dir. privato*, 1999, p. 643 ss. V. ora ID., *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 629 ss. Afferma l'A. molto chiaramente: «Ora, appunto, (ivi, p. 630) poiché nel caso di lesione del potere di disposizione l'oggetto del diritto rimane integro e solo cambia il titolare, il danno si configura come perdita relativa recuperabile con una mera traslazione sicché la responsabilità è fuori quadro e si deve far luogo alla tutela contro



è stata oggetto di una vera e propria generalizzazione, la quale ha interessato, in particolare, la tutela dei beni immateriali<sup>86</sup>.

In ragione della loro natura, peraltro, la teoria ha trovato un terreno particolarmente fertile: a ben vedere, viene meno un ostacolo concettuale ingombrante nella distinzione tra danno-responsabilità e danno-arricchimento. Quando sia lesa l'altrui diritto reale sotto il profilo del potere di disposizione – e ciò avviene, come si è detto, sulla base di una disposizione di legge, in quanto *nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet* – è innegabile che nel patrimonio dell'ex titolare si registri un danno, pari, quantomeno, al valore della cosa che è uscita dalla sua sfera. Si convoglia il discorso sui binari dell'arricchimento non perché si neghi un simile pregiudizio, ma perché, come si è detto, si evidenzia la carenza dell'antigiuridicità.

Ora, disporre di un bene immateriale significa, di norma<sup>87</sup>, sfruttarne le potenzialità lucrative, direttamente o indirettamente. Il diritto rimane, tuttavia, nella sfera giuridica del suo titolare, il quale, potenzialmente, può continuare a goderne e a disporne.

Sulla scorta di un ragionamento simile, la dottrina in esame ha avuto buon gioco a rimarcare la lampante carenza della responsabilità civile in tutte le ipotesi in cui il parallelo sfruttamento dell'utilità non rechi pregiudizio al legittimo disponente<sup>88</sup>.

---

l'arricchimento». Ancora, avverso alla tesi che distingue arricchimento e responsabilità sulla base dell'elemento soggettivo, accumulando la lesione dell'altrui situazione soggettiva sotto l'ombrello dell'antigiuridicità (opzione comune nella dottrina tedesca, al tempo in cui non era matura la distinzione tra *Eingriffskondiktion* e *Delikt*, come rileva anche A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 1009) ribatte l'A. (ivi, p. 631-632): «Affermare che disporre di un diritto altrui equivale a distruggere il bene che ne costituisce l'oggetto significa andare contro l'evidenza, in quanto il bene di cui altri dispone non viene distrutto ma cambia soltanto patrimonio; più in generale significa non distinguere tra danno e danno, quello dell'arricchimento e quello della responsabilità civile, tra il primo che è una perdita solo relativa (...), anzi in senso proprio non è neanche una perdita, (...) e il secondo che è invece una perdita secca».

<sup>86</sup> Cfr. A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale*, cit., *passim*.

<sup>87</sup> Rispetto alle *res corporales*, infatti, è più difficile che l'effetto traslativo mancato dell'atto di disposizione del non legittimato venga "recuperato" da fattispecie normative. Si esclude, infatti, che possano essere acquistati a non domino i beni immateriali per il tramite del possesso – quindi né in forza della regola "possesso vale titolo", né in forza di usucapione: L. MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, cit., p. 192. Sull'esclusione dell'operatività dell'art. 1153 cod. civ., cfr., in giurisprudenza, la recente Cass., 3 gennaio 2017, n. 39 e Cass., 29 dicembre 2011, n. 30082, relative al diritto di autore su opere cinematografiche. Esclude l'applicabilità delle regole ex artt. 1158 ss. cod. civ., anche C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, cit., p. 626.

<sup>88</sup> Secondo A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 1017 ss., in queste ipotesi è evidente la differenza di paradigma tra la tutela risarcitoria e quella restitutoria: non vi è alcuna distruzione di ricchezza da ristorare, ma solamente la riallocazione di una ricchezza creata ledendo la sfera giuridica altrui e, in particolare, il potere di disposizione connesso a tali situazioni soggettive.

D'altro canto, la particolare insistenza di questi Autori su questo punto si giustifica con il primario inquadramento – questa volta legale<sup>89</sup> – della fattispecie nell'ambito dell'illecito aquiliano.

Dunque, tenendo come punto fermo l'idea che la lesione di una situazione soggettiva giuridica sotto il profilo del potere di disposizione genera una responsabilità restitutoria, si è proposta una tipizzazione delle violazioni possibili (generalmente raccolte nel concetto di contraffazione “in senso lato”) di un diritto immateriale ed un contestuale inquadramento della tutela secondo la teoria spiegata<sup>90</sup>.

In estrema sintesi: un conto è che il marchio, il brevetto o l'opera dell'ingegno siano usurpati, un conto che siano contraffatti (contraffazione in senso specifico).

Nell'usurpazione, essendovi l'appropriazione di utilità altrui senza che si verifichi un effettivo danno al segno distintivo (ingerenza usurpativa), la lesione riguarda il solo potere di disposizione, conferito dal diritto al suo titolare: ne discende che, facendosi questione non di un pregiudizio cagionato, ma di una ricchezza creata, la tutela corrispondente è restitutoria e, precisamente, garantita dal rimedio dell'arricchimento senza causa<sup>91</sup>.

La contraffazione *stricto sensu*, invece, si riconosce per la sua attitudine lesiva dello stesso bene protetto, poiché la condotta dell'agente non si esaurisce nella semplice imitazione, ma sfocia nella sua adulterazione. In questo caso, essendo intaccato lo stesso bene, si verificherebbe un problema di distruzione ricchezza e, pertanto, di responsabilità civile<sup>92</sup>.

Nei casi in cui la contraffazione non arrechi esclusivamente un danno ma determini la locupletazione dell'autore della violazione (ingerenza mista),

---

<sup>89</sup> La violazione di un diritto di proprietà (*lato sensu*) intellettuale è regolata, anzitutto, come fattispecie di responsabilità aquiliana, non solo in Italia ma, come si è avuto modo di vedere *supra*, nel Cap. II, anche in Europa, salva la misura oggettiva restitutoria di cui all'art. 13, par. 2, dir. 2004/48/CE. Quando, nel 2005, venne promulgato il codice della proprietà industriale, l'articolato normativo dell'art. 125 non distingueva risarcimento del danno e restituzione: solo si riconducevano gli utili realizzati dall'autore della violazione al calcolo del danno risarcibile (come, peraltro, accade ancora oggi, ai sensi del primo comma degli artt. 125 cod. propr. ind. nuova formulaz. e 158 l. dir. aut.). La disposizione ricevette aspre critiche dalla dottrina in esame (C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 629), la quale lamentava la violazione, da parte del legislatore, del principio di identità: «neanche l'interprete può essere vincolato a riputare una cosa ciò che essa sicuramente non è». La correzione operata dal d.lgs. *Enforcement*, che ha inserito la misura autonoma della reversione degli utili è stata salutata, quindi, con favore dagli interpreti di questa teoria: cfr. A. NICOLUSSI, *Le restituzioni*, in C. CASTRONOVO, S. MAZZAMUTO (a cura di), *Manuale di diritto privato europeo*, Milano 2007, p. 195: «Forse un soprassalto di pudicizia dogmatica ha suggerito di eliminare, almeno nei suoi aspetti più mostruosi (giuridicamente) l'ircocervo arricchimento-restituzione».

<sup>90</sup> C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale*, cit., p. 369 ss.

<sup>91</sup> C. CASTRONOVO, *Ibidem*.

<sup>92</sup> C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale*, cit., p. 370: «L'adulterazione, l'alterazione della creazione o dell'idea altrui sul terreno della proprietà intellettuale realizzano il *damnum corpore corpori datum*», implicando «una infrazione del diritto attraverso una aggressione del bene nella sua materialità, nella sua fattezze e nelle sue caratteristiche funzionali».

nulla esclude un cumulo integrativo tra le due tutele<sup>93</sup>, senza che a ciò osti la regola della sussidiarietà *ex art. 2042 cod. civ.*<sup>94</sup>.

Questa impostazione, nella sostanza, è accolta anche da un'altra voce, centrale nel panorama dottrinale sulla questione, la quale, tuttavia, preferisce ricostruire diverse tipologie di "conflitti"<sup>95</sup>.

Secondo la raffinata elaborazione concettuale adottata<sup>96</sup>, i conflitti "aquiliani" regolerebbero ipotesi di "interferenza" tra le attività di soggetti diversi e, a seconda che questa sia fortuita o normale, si distinguerebbero due sottocategorie: i conflitti aquiliani "occasional" e quelli "modali". La prima etichetta, in particolare, designa tutte le ipotesi in cui è la stessa interferenza ad essere valutata come illecita dall'ordinamento: ciò, naturalmente, quando ricorrano i presupposti *ex art. 2043 cod. civ.* La seconda, invece, contempla i casi in cui l'interferenza è di per sé lecita (come la concorrenza), ma diviene fonte di responsabilità in ragione della violazioni di obblighi comportamentali.

Diversamente i conflitti "attributivi" descrivono fattispecie in cui due o più soggetti avanzano «pretese concorrenti sulla *medesima* utilità»<sup>97</sup>.

Orbene, in base a questo schema, quest'ultima tipologia di conflitti pone un problema primario di spettanza e pertanto la loro soluzione richiede un "restituire" quando risulta che chi detiene le utilità controverse non corrisponde a colui che l'ordinamento individua come soggetto cui esse spettano. I conflitti aquiliani, invece, si risolvono con il ricorso al risarcimento del danno<sup>98</sup>.

---

<sup>93</sup> C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale*, cit., p. 373 ss.

<sup>94</sup> Sul punto, cfr. *infra*.

<sup>95</sup> A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., già a p. 4 ss.. Pur ritenendo dogmaticamente corretta la distinzione manichea tra lesione del potere di godimento (cui consegue la tutela risarcitoria) e del potere di disposizione (cui consegue la tutela restitutoria), l'Autore pare mostrare più incertezza sulla corrispondenza di queste categorie, nell'ambito della lesione dei diritti immateriali, rispettivamente, ai concetti di contraffazione specifica e usurpazione proposta da C. Castronovo: cfr. A. PLAIA, *La violazione della proprietà intellettuale tra risarcimento e restituzione*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, p. 1030 s. Lo sfruttamento illegittimo di beni immateriali altrui, d'altro canto, (A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 114 s., nota 44) «può ledere anche il godimento», generando un «conflitto aquiliano», come nella «ipotesi in cui il titolare non può utilizzare il brevetto perché il mercato è invaso dai beni contraffatti». Spiega bene il concetto *ibidem*: «E proprio in ragione della connotazione marcatamente non statica di una posizione soggettiva rivolta verso i terzi e funzionale ad uno sfruttamento economico del bene, la distinzione tra potere di godimento e potere di disposizione appare qui sfumata». Risponde dialetticamente a queste osservazioni C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 653 ss., ove, dopo avere confermato l'indagine di tre anni prima, ribadisce che l'inquadramento primario di una fattispecie nell'alveo di una tipologia di lesione non impedisce l'accesso cumulativo alle altre forme di tutela.

<sup>96</sup> A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 4 ss., il quale riprende espressamente M. BARCELLONA, *Strutture della responsabilità ed "ingiustizia" del danno*, in *Europa e dir. privato*, 2000, p. 446 ss.

<sup>97</sup> A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 4.

<sup>98</sup> Si precisa, inoltre, che uno stesso fatto può generare, al contempo, due tipologie di conflitto, i quali possono pertanto sovrapporsi: A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 10, che estende la tesi di M. BARCELLONA, *Strutture della responsabilità*, cit.

Sulla base di queste premesse, la dottrina citata propone un'analisi articolata con riguardo alla spettanza degli utili realizzati in violazione di un altrui diritto di proprietà intellettuale, che va al di là del rimedio dell'arricchimento senza causa. Questa proposta ricostruttiva sarà pertanto analizzata in un secondo momento.

## 6. (Segue). Spunti dalla *Zuweisungsgehaltstheorie* tedesca.

Si è già più volte accennato che tutte le ricostruzioni dottrinali qui illustrate hanno fatto largo e sapiente uso del dato comparatistico, avvalendosi, in particolare, del confronto con l'esperienza tedesca. Si è pure già rilevato che la norma forse più studiata in questo ordinamento, in relazione alla questione, è quella dettata dal § 816 BGB<sup>99</sup>.

Al di là della vicinanza rispetto al nostrano art. 2038 cod. civ.<sup>100</sup>, la dottrina italiana ha utilizzato, seppure con diverse sfumature, questa disposizione sostanzialmente per due scopi diversi:

- a) dimostrare, quantomeno in una prospettiva *de iure condendo*, la non necessità del pregiudizio patrimoniale effettivo, per esperire il rimedio dell'arricchimento senza causa, essendo bastevole la lesione di una situazione soggettiva giuridica, alla quale sia eziologicamente riconducibile la locupletazione dell'arricchito<sup>101</sup>;
- b) enunciare il principio secondo cui le conseguenze obbligatorie della lesione di un diritto altrui sotto il profilo del potere di disposizione dal medesimo conferito, deve essere inquadrato nell'ambito di operatività del rimedio dell'arricchimento ingiustificato (o, più in generale, della tutela restitutoria),

---

<sup>99</sup> Se ne riporta, a beneficio, del lettore, la traduzione italiana effettuata da P. SIRENA, in S. PATTI (a cura di), *Codice civile tedesco. Bürgerliches Gesetzbuch*, Milano, 2° ed., 2013: «Atto dispositivo di un soggetto non legittimato. (1) Se un soggetto non legittimato dispone di un bene con un atto efficace nei confronti di chi sarebbe legittimato a compierlo, egli è obbligato a restituire a quest'ultimo ciò che ne ha conseguito. Se l'atto dispositivo è a titolo gratuito, la medesima obbligazione grava su colui che ne consegue direttamente un vantaggio giuridico. (2) Se viene eseguita a un soggetto non legittimato una prestazione efficace nei confronti di chi sarebbe legittimato a riceverla, egli è obbligato a restituire a quest'ultimo ciò che è stato prestato».

<sup>100</sup> Cfr., per alcuni rilievi critici, C. LO SURDO, *Arricchimento e lesione del potere di disposizione*, cit., p. 710.

<sup>101</sup> Tale disposizione, infatti, si ricollega alla clausola generale del § 812 BGB. Rispetto a quest'ultima norma, si sottolinea da più parti che il passaggio terminologico registratosi nella formulazione definitiva del testo del codice (arricchimento realizzato «*durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten*») rispetto al disegno di legge («*auf dessen Vermögen*») costituirebbe un segno tangibile del superamento della necessità di un pregiudizio patrimoniale per attivare detta pretesa. Cfr., per tutti, P. GALLO, voce «*arricchimento senza causa*», cit., p. 103 ss.; ID., voce «*Ingiustificato arricchimento in diritto comparato*», in *Dig. disc. priv. sez. civ., Aggiornamento*, Milano, 2012, p. 564.

permettendo, ad un tempo, di escludere che il problema possa essere risolto dalla prospettiva aquiliana<sup>102</sup>.

La norma, poi, tornerà utile, nel corso di questo lavoro, per riflettere sulla quantificazione dell'obbligazione restitutoria nascente dall'art. 2041 cod. civ.<sup>103</sup>

In questa sede, si ritiene opportuno ripercorrere sommariamente i tratti salienti della c.d. *Eingriffskondiktion*, ossia della *condictio* nascente dall'intrusione nella altrui sfera giuridica, nella misura in cui appare utile a sciogliere il nodo qui in esame: l'individuazione di un pregiudizio patrimoniale, che, come si è visto, è requisito di fattispecie del nostro art. 2041 cod. civ.

In via preliminare, però, valga come premessa l'avvertenza che, seppure entrambi gli ordinamenti si iscrivono saldamente nella tradizione di *civil law*, i modelli dai medesimi adottati quanto al rimedio in analisi sono radicalmente differenti: mentre, l'arricchimento senza causa italiano è ispirato all'archetipo francese, pur essendosi – per certi versi – da questo emancipato<sup>104</sup>, l'*ungerechtfertigte Bereicherung* germanico si avvicina all'impostazione di *common law*<sup>105</sup>.

Il dato empirico, che si ricava dal confronto del numero di norme dedicate al rimedio, dal numero di pronunce giurisprudenziali che le lo applicano e dall'attenzione al medesimo riservata dalla dottrina e dalla didattica nelle due realtà, è solo in piccola parte smentito dall'osservazione che l'arricchimento tedesco comprende anche il nostro indebito (*Leistungskonditionen*).

Come si è osservato da più parti, segno tangibile del ben maggiore ambito di applicazione dell'*ungerechtfertigte Bereicherung* tedesco rispetto all'arricchimento senza causa italiano è dato dall'assenza, in questo ordinamento, della regola della sussidiarietà – che, invece, ha sostanzialmente paralizzato il rimedio nostrano<sup>106</sup> – nonché dalla presenza di una norma che,

---

<sup>102</sup> Cfr., principalmente, A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., specie p. 493 ss.; ID., *Proprietà intellettuale*, cit., p. 1008 ss.; A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 114 ss.

<sup>103</sup> Sul punto, v. *infra*, par. A.9 e A.10.

<sup>104</sup> Mentre in Francia il rimedio dell'arricchimento senza causa è stato introdotto solo in via pretoria dalla Cassazione francese, con il celebre *Arrêt Boudier*, l'azione, pur residuale e sussidiaria, è stata invece codificata dal legislatore italiano. Nella Relazione al Re, sul punto si legge «Il codice nuovo ha accolto questo indirizzo [*id est* il riconoscimento di un'azione generale di arricchimento, come soluzione residuale per i casi di indebita locupletazione che non possa essere impedita da altre azioni], corrispondente agli scopi di giustizia e di equità che l'ordinamento giuridico deve realizzare, specie se vuole esprimere dal suo seno uno spirito di solidarietà]». Per una sintetica ricognizione dei passaggi cardine nell'evoluzione del rimedio negli ordinamenti francese, tedesco e italiano, cfr. P. GALLO, sub art. 2041, cit., p. 218 ss.

<sup>105</sup> La direzione, però, su impulso dottrinale, sembrerebbe quella di un ravvicinamento dei modelli, anche grazie alle fonti sovranazionali: si pensi all'interpretazione ricorrente secondo cui l'art. 45, par. 2, TRIPs. e l'art. 13, par. 2, dir. 2004/48/CE avrebbero introdotto un nuovo modello di arricchimento senza causa nel nostro ordinamento (cfr. *infra*), nonché alla spinta (di *soft law*) dei *Principles of European Unjust Enrichment Law*.

<sup>106</sup> v. *infra*, par. A.7.

addirittura, assicura la sopravvivenza di un'obbligazione restitutoria nascente dal fatto illecito alla prescrizione del risarcimento del danno<sup>107</sup>.

Fatte queste premesse, non vi è dubbio che nell'alveo del § 812 BGB – norma che individua in termini generali la fattispecie di ingiustificato arricchimento nell'ordinamento tedesco – trovi posto la citata *Eingriffskondiktion*. Come ha sottolineato la dottrina tedesca, infatti, la codificazione attuale ha segnato il definitivo superamento della *Vermögensverschiebungstheorie* (teoria del trasferimento patrimoniale), ossia dell'idea che il rimedio fosse attivabile solo nella misura di un effettivo trasferimento di ricchezza da un patrimonio all'altro (impoverimento-arricchimento)<sup>108</sup>.

Il cambio di prospettiva, pur non colto immediatamente dalla dottrina dominante e dalla giurisprudenza all'indomani dell'entrata in vigore del codice<sup>109</sup>, ha preparato la strada alla successiva evoluzione del pensiero scientifico.

Così, nel giro di breve, si è giunti, in un primo momento alla formulazione della *Rechtswidrigkeitstheorie* (teoria dell'antigiuridicità), la quale cedette rapidamente il passo alla *Zuweisungsgehaltstheorie* (teoria del “contenuto attributivo” del diritto), la quale è oggi generalmente accettata e dominante nel diritto tedesco<sup>110</sup>.

In sostanza, in base a questa visione, presupposto perché sorga la pretesa all'arricchimento non è il trasferimento di una ricchezza, né (necessariamente) la violazione di un diritto altrui: è sufficiente un'intromissione di un soggetto nella sfera giuridica di un altro soggetto, che abbia permesso al primo di ricavare utilità connesse al *Zuweisungsgehalt* di un bene su cui insiste il diritto del secondo<sup>111</sup>.

In altre parole, il diritto assicura al suo titolare la spettanza delle utilità da esso derivate: l'azione diviene quindi esperibile anche in assenza di un danno «aus Schadensersatzrechtlicher Perspektive»<sup>112</sup>.

Lo sganciamento del rimedio dalla presenza di un pregiudizio “nel senso della responsabilità civile”, a ben vedere, non induce *de plano* alla conclusione della non necessità di un danno, ma sembra, piuttosto, suggerirne una diversa interpretazione.

---

<sup>107</sup> § 852 BGB, così come tradotto da C. CARICATO, in S. PATTI (a cura di), *Codice civile tedesco. Bürgerliches Gesetzbuch*, Milano, 2° ed., 2013: «Se l'obbligato al risarcimento ha ottenuto qualcosa attraverso un atto illecito in pregiudizio del danneggiato, è obbligato anche dopo il compimento della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da un atto illecito alla restituzione secondo le norme in tema di restituzione di un arricchimento ingiustificato. Questa pretesa si prescrive in dieci anni dal momento in cui è sorto (...)».

<sup>108</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem*, Tübingen, 2007, p. 27 ss.

<sup>109</sup> Lo rileva lo stesso T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 28 ss.

<sup>110</sup> Per un approfondimento sui passaggi di tale evoluzione, si rinvia ancora a T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 30 ss.

<sup>111</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 34 ss.; cfr. anche H. KOZIOL, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 238, il quale rammenta che l'*Eingriffskondiktion* costituisce una *Rechtsfortwirkungsanspruch*.

<sup>112</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 35.

Tale interpretazione deve però rimanere fedele alla *Zuweisungsgehaltstheorie*, non potendo quindi ripiegare sulla semplice violazione di un diritto altrui (con un ritorno alla *Rechtswidrigkeitstheorie*).

Lo *Zuweisungsgehalt* attribuisce al titolare del diritto la possibilità (quantomeno) astratta di sfruttare il bene che ne è oggetto. Si può ritenere che una simile possibilità – anche nelle ipotesi in cui non si dia concretamente, per le condizioni soggettive dello stesso titolare – abbia un valore suscettibile di valutazione patrimoniale: tale valore può presumersi perlomeno pari a quello del godimento oggettivo di tale *chance* ad opera di altri<sup>113</sup>.

Questa conclusione, peraltro, non pare tradire la premessa dell'irrelevanza del lucro cessante nella fattispecie di arricchimento<sup>114</sup>. La perdita di cui si parla è piuttosto accostabile al danno emergente<sup>115</sup>.

## 7. Il “falso” problema della sussidiarietà.

Come si è già accennato e come è noto, l'azione di arricchimento senza causa, per espressa previsione dell'art. 2042 cod. civ., è sussidiaria.

Il possibile ostacolo all'applicazione del rimedio in esame alle ipotesi di illeciti efficienti e, in particolare, di lesioni lucrative di altrui diritti immateriali, è stato oggetto di intenso studio in dottrina, la quale è ormai concorde nel ritenere superata la carica problematica<sup>116</sup>.

<sup>113</sup> Già da tempo, peraltro, si ammette non solo che la possibilità di ottenere un risultato utile (o di evitare una perdita) abbia un valore economico a sé stante rispetto al bene cui essa è finalisticamente orientata, ma è pacifica anche la sua autonoma protezione risarcitoria. Il riferimento è, in particolare alla figura della *chance*, di matrice dottrinale e giurisprudenziale, la quale, se inizialmente si è affermata come stratagemma per gestire equitativamente le difficoltà probatorie del nesso causale nel fatto illecito (concezione c.d. eziologica), è oggi riconosciuta come bene autonomo: cfr., in giurisprudenza, le celebri pronunce Cass., 4 marzo 2004, n. 4400, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, p. 461 e Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619, in *Corr. giur.*, 2008, p. 35, con nota adesiva di M. BONA, *Causalità civile: il decalogo della Cassazione a due dimensioni di analisi*.

<sup>114</sup> Cfr. *supra*, par. 3.

<sup>115</sup> Cfr. P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 46 ss., secondo cui anche quando manchi un danno patrimoniale che risarcibile in una fattispecie di responsabilità aquiliana, l'azione di arricchimento potrebbe essere comunque esperita per ottenere (ivi, p. 49) «una somma pari a quello che, secondo l'andamento del mercato, sarebbe il giusto corrispettivo del bene o, secondo i casi, della prestazione, o della facoltà di godere e sfruttare il bene»; U. BRECCIA, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 1005, il quale afferma che, nel caso in cui il vantaggio dell'arricchito sia stato conseguito grazie allo sfruttamento di utilità altrui, l'indennità «è dovuta in funzione del valore economico oggettivo dell'impegno profuso a vantaggio di altri e che in un certo senso è stato “dissipato” a fondo perduto, ancorché non abbia dato origine ad un vero e proprio danno».

<sup>116</sup> Tra i principali contributi si segnalano, P. SIRENA, *Note critiche sulla sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento senza causa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, p. 105 ss. (v. anche ID., *La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 77 ss., ove tuttavia l'A. segnala che la tesi restrittiva è ancora seguita da autorevole dottrina); A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 406 ss.; C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 629 ss. Centrale, in particolare, è la diversità tra i *petita* dell'azione ex art. 2041 cod. civ. e di quella ex art. 2043 cod. civ.,

Per questa ragione, condividendo in questa sede l'esito a cui, in generale, sembra approdato il dibattito, si ritiene opportuno riportarne unicamente gli esiti, senza ripercorrerne le tappe. Pare invece doveroso soffermarsi brevemente su taluni aspetti problematici.

Orbene, in un panorama in cui la giurisprudenza rimane tradizionalmente ancorata alla più severa lettura dell'art. 2042 cod. civ. (sussidiarietà "in astratto"), si è registrato, da un lato, un numero crescente di interpretazioni restrittive del concetto di sussidiarietà (sussidiarietà "in concreto"<sup>117</sup>; sua operatività solo nei rapporti tra rimedi restitutori<sup>118</sup>) e di riduzioni teleologiche (ad es.: alternatività dell'azione di arricchimento, fintanto che persista il pregiudizio patrimoniale<sup>119</sup>) e, dall'altro lato, un filone di pensiero sempre più consistente che si interroga sull'opportunità di un ripensamento legislativo<sup>120</sup>.

Nell'indagine in corso, il problema emerge specificamente con riguardo alle ipotesi in cui si verifichi, ad un tempo, un danno risarcibile ex art. 2043 cod. civ. ed un arricchimento del danneggiante, suscettibile di essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 2041 cod. civ.

In queste ipotesi, la dottrina è giunta a ritenere ammissibile un concorso tra i rimedi della responsabilità civile e dell'arricchimento senza causa<sup>121</sup>.

Si rileva, tuttavia, una discrasia su come tale cumulo debba operare.

Secondo una tesi, infatti, le due azioni potrebbero esclusivamente integrarsi, ossia concorrere, ciascuna per quanto di spettanza, a reintegrare (in senso ampio) il patrimonio del soggetto leso<sup>122</sup>.

---

punto che, peraltro, sembra ormai consolidato nella stessa giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. Un., 11 settembre 2008, n. 23385, cit. e Cass., Sez. Un., 10 settembre 2009, n. 19448 – quest'ultima è giunta alla conclusione della improponibilità dell'azione ex art. 2043 cod. civ. in sede di ricorso per Cassazione, quando il giudizio di primo grado verteva sull'indebito arricchimento.

<sup>117</sup> Cfr., ad esempio, D. CARUSI, *Il concorso dei rimedi restitutori con quello risarcitorio*, in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente*, cit., p. 409 ss..

<sup>118</sup> A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 413. L'A. sostiene inoltre che, così come è ammesso il concorso tra due responsabilità civili da danno (contrattuale ed extracontrattuale), deve essere ammesso quello tra responsabilità aquiliana e responsabilità restitutoria, la quale costituisce la terza forma di responsabilità civile nel nostro ordinamento (ivi, p. 429). L'osservazione è suggestiva, se solo si pone mente al fatto che, come riportano P. GALLO, voce «*Arricchimento senza causa*», cit., p. 111 e C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 564, nota 61, in Francia, dove è nato il concetto di sussidiarietà del rimedio in esame, non è invece ammesso nemmeno il cumulo tra le due forme di responsabilità risarcitoria. In Italia, invece, sulla possibilità di questo cumulo – nonostante l'opinione contraria in un *obiter dictum* delle celebri sentenze gemelle di San Martino (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975) – oggi non si dubita: cfr., a titolo esemplificativo, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 563 ss.

<sup>119</sup> Così, ad es., P. SIRENA, *La restituzione dell'arricchimento*, cit., p. 78: «L'art. 2042 c.c. deve essere assoggettato allora a una riduzione teleologica e interpretato nel senso che l'azione generale di arricchimento senza causa è preclusa solamente se e in quanto il soggetto impoverito abbia ottenuto la riparazione del pregiudizio mediante l'esercizio di un altro rimedio».

<sup>120</sup> P. GALLO, voce «*Arricchimento senza causa*», cit., p. 111 ss.

<sup>121</sup> V. gli Autori citati *supra*, nota 116.



L'idea secondo cui danno e arricchimento sono voci indipendenti l'una dall'altra non deve essere, tuttavia, intesa troppo rigidamente.

Infatti, se la locupletazione dell'arricchito è accompagnata da un pregiudizio patrimoniale dell'impoverito – e secondo la ricostruzione qui sostenuta, ciò accadrebbe sempre<sup>123</sup> – si deve ammettere che le due voci possano, almeno per una parte, coincidere. Risulta logico, allora, che la misura della coincidenza potrà essere ottenuta dall'attore solo una volta, a prescindere dal titolo<sup>124</sup>.

D'altra parte, però, in ossequio alla distinzione concettuale tra il fenomeno del danneggiamento e quello dell'usurpazione, va chiarito che lo “scomputo” dovrebbe riguardare solo la parte di pregiudizio che è realmente correlato all'arricchimento, ossia – sempre sulla base della ricostruzione palesata – il valore economico del potere decisionale del titolare di una situazione soggettiva giuridica, ossia, in breve, dello sfruttamento delle utilità che competono al titolare.

Questa considerazione, tuttavia, non è preclusiva rispetto alla possibilità per il legislatore di inserire meccanismi correttivi che consentano al danneggiato di ottenere “solo” la differenza tra danno complessivo e arricchimento del danneggiante<sup>125</sup>.

## 8. Brevi osservazioni conclusive in punto fattispecie.

Giunti a questo punto dell'indagine, trova conferma la possibilità di esperire l'azione di arricchimento ingiustificato nelle ipotesi di lesione di un diritto altrui, quando questa si traduca anche nell'usurpazione di utilità riservate dalla situazione soggettiva giuridica violata al titolare (*Zuweisungsgehaltstheorie*).

In tale usurpazione, infatti, si rinviene un danno patrimonialmente apprezzabile, il quale, pur essendo effettivamente “*in re ipsa*”, non è, d'altra parte, un mero danno-evento.

Si sostiene, in sostanza, che i (tradizionali) presupposti dell'azione di arricchimento sono integrati, e ciò non perché sia sufficiente la compromissione di una situazione giuridica, come si è talora sostenuto, ma perché una dimi-

---

<sup>122</sup> Così C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 652, che discorre di un cumulo “integrativo”.

<sup>123</sup> Cfr. *supra*, par. 5.

<sup>124</sup> C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 630. Nella misura della coincidenza, l'applicazione dell'art. 2042 cod. civ. determina secondo l'A. la prevalenza della responsabilità civile sul rimedio dell'arricchimento. Nella ricostruzione di P. SIRENA, invece (cfr., ad es., *La restituzione dell'arricchimento*, cit., p. 78), la riduzione teleologica dell'articolo da ultimo citato permetterebbe al danneggiato di scegliere di esperire la sola azione di arricchimento (cumulo c.d. «alternativo»), perché ciò rispetterebbe comunque la *ratio* di fondo della regola della sussidiarietà.

<sup>125</sup> Un meccanismo simile è previsto dall'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind., il quale prevede che «in ogni caso» il danneggiato possa chiedere la restituzione degli utili solo per la parte in cui essi eccedano il lucro cessante.

nuzione patrimoniale (danno emergente, non lucro cessante) è sempre presente, almeno nella misura del valore dello *Zuweisungsgehalt*.

In definitiva, allora, in sostanziale adesione ad una delle tesi qui illustrate, la cifra distintiva della tutela restitutoria rispetto a quella offerta dalla responsabilità civile viene rinvenuta proprio nello specifico carattere della violazione del diritto altrui. Naturalmente, per inciso, ciò non esclude il rilievo della possibile “plurioffensività” del fatto dell’autore della violazione, il quale, infatti, potrebbe avere arrecato anche un danno risarcendo: nulla osta, come visto<sup>126</sup>, al cumulo integrativo tra i due rimedi.

Questa conclusione non muta, tanto che si ritenga che l’usurpazione di tali utilità sia, di per sé, solo ingiustificata ma non anti-giuridica, quanto che si sostenga che tale ingerenza concreti un danno ingiusto del tutto analogo, a livello di fattispecie, a quello previsto dall’art. 2043 cod. civ.

A ben guardare, questo risultato della riflessione permette di:

a) ritenere irrilevante la circostanza che il legislatore abbia incardinato la lesione di un diritto immateriale, quantomeno primariamente, nel quadro della responsabilità extracontrattuale (artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut.): infatti, da un lato, a tale risultato si poteva giungere, se del caso, anche in virtù del principio di atipicità del fatto illecito e, dall’altro lato, tale inquadramento non esclude che all’obbligazione risarcitoria si accompagni una obbligazione restitutoria (quando ne sussistano tutti i requisiti);

b) dedurre che non in tutte le ipotesi di illecito efficiente è prospettabile una tutela in arricchimento ex art. 2041 cod. civ.

Quanto a questo punto, infatti, si può osservare che se la vicenda è integralmente riconducibile ad uno schema di ingerenza distruttiva (come, ad esempio, nelle ipotesi di immissioni nocive, grazie alle quali l’imprenditore ottenga un lucro, almeno pari al risparmio della spesa necessaria per la loro purificazione)<sup>127</sup>, il profitto incamerato dal danneggiante, pur in nesso di causalità con l’illecito<sup>128</sup>, non è suscettibile di divenire oggetto della misura restitutoria dell’arricchimento ingiustificato.

La pretesa, infatti, in tanto può sorgere, in quanto si accerti che l’autore della violazione abbia leso una situazione giuridica altrui, appropriandosi di utilità alla medesima intrinseca (*Zuweisungsgehalt*). Quando, invece, la lesione riguardi esclusivamente l’integrità del bene protetto, la tutela dovrà

---

<sup>126</sup> *Supra*, par. A.7.

<sup>127</sup> Si tratta di uno dei casi dubbi prospettati da P. GALLO, voce «*Arricchimento senza causa*», cit., p. 107.

<sup>128</sup> In molti casi, il diritto (risarcitorio o restitutorio che sia) a (parte o tutti) gli utili del danneggiante può essere escluso in alcune ipotesi esemplificative di illeciti efficienti alla luce di un ragionamento causale: si pensi a Tizio che, per non arrivare tardi all’appuntamento in cui concluderà un lucrosissimo affare, investe Caio, provocandogli una lesione alla salute (cfr. T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 6; N. JANSEN, § 687 II. *Gewinnhaftung bei Geschäftsanmaßung*, in: M. SCHMOECKERL, J. RÜCKERT, R. ZIMMERMAN (Hrsg.), *Historisch-Kritischer Kommentar zum BGB*, Bd. III, *Schuldrecht: Besonderer Teil*, 2. Teilband, §§ 657-853, Tübingen, 2013, p. 1800; H. KOZIOL, *Gewinnherausgabe bei sorgfaltswidrigerer Verletzung geschützter Güter*, in *Perspektiven des Privatrechts am Anfang des 21. Jahrhunderts. Festschrift für Dieter Medicus*, Köln, 2009, p. 237, nonché *supra*, Cap. I, par. 8).

essere incardinata esclusivamente nelle maglie della responsabilità civile, poiché non si fa questione di una ricchezza da (ri)allocare ma semplicemente di un danno da ristorare. Quanto al lucro che, in quest'ultimo caso, l'autore dell'illecito abbia tratto dallo stesso, ci si può al più chiedere se non sia opportuno che il legislatore individui una misura apposita per sottrarre l'arricchimento al danneggiante<sup>129</sup>.

## **9. La quantificazione dell'obbligazione restitutoria ex art. 2041 cod. civ. Critica al limite della diminuzione patrimoniale.**

Si passa ora ad analizzare il nodo forse più complesso nell'esame dell'attitudine del rimedio dell'arricchimento senza causa a risolvere il problema dell'efficienza dell'illecito.

Si deve premettere che, (anche) con riguardo a questo punto, il giurista deve muoversi con molta cautela nell'interpretazione dell'art. 2041 cod. civ.

Se ci si ferma alla lettura del primo comma, il tenore letterale non sembra lasciare spazio a dubbi, tanto che alcuni Autori hanno concluso che le ipotesi di arricchimento "senza danno" o, anche, "oltre il danno"<sup>130</sup> non possono ricevere tutela dal rimedio in esame<sup>131</sup>.

La norma, infatti, individuerrebbe il noto "doppio limite" nella quantificazione della prestazione, pari alla "minor somma" tra arricchimento ed impoverimento<sup>132</sup>.

Senza pretesa di esaustività, si può rilevare che, di fronte a questo ostacolo normativo, la dottrina favorevole ad un ripensamento del ruolo del rimedio in esame nel nostro ordinamento, si è mossa sostanzialmente in due direzioni.

Una prima corrente di pensiero muove dalla considerazione che la disposizione rispecchia una concezione ormai superata di arricchimento: essa si preoccuperebbe solo di risolvere trasferimenti patrimoniali ingiustificati, ma non di riallocare la ricchezza creata *ex novo*.

Rispetto a questo dato di partenza, da un lato, si è levato l'invito al legislatore di eliminare il riferimento al pregiudizio patrimoniale dell'impoverito (non solo dal perimetro della fattispecie<sup>133</sup> ma anche) ai fini della quantifi-

---

<sup>129</sup> Se si vuole evitare un'ingiustificata locupletazione del danneggiato, tuttavia, il prelievo degli utili dovrà essere a beneficio dell'Erario: cfr. C. CASTRONOVO, *Il risarcimento punitivo che risarcimento non è*, in P. CERAMI, M. SERIO (a cura di), *Scritti di comparazione e storia giuridica. Atti dei seminari del Dottorato di Diritto Comparato dell'Università di Palermo*, Torino, 2011, p. 106.

<sup>130</sup> Cioè per la parte eccedente al *quantum* risarcitorio ex art. 2043 cod. civ.

<sup>131</sup> Cfr. G. D'AMICO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 372 s.

<sup>132</sup> La regola è granitica in dottrina (non solo tradizionale: cfr., a titolo esemplificativo, P. SCHLESINGER, voce «*Arricchimento, azione di (diritto civile)*», cit., p. 1007 ; A. TRABUCCHI, voce «*Arricchimento (azione di) (dir. civ.)*», cit., p. 74 ; E. MOSCATI, voce «*Arricchimento (azione di) nel diritto civile*», cit., p. 463; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 828.; nella manualistica, v., ad es., F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2015, p. 713 s. In giurisprudenza, da ultimo, Cass., 13 settembre 2016, n. 17957.

<sup>133</sup> V., *supra*, par. A.3.

cazione dell'indennizzo<sup>134</sup> e, dall'altro lato, si è prospettata la possibilità di superare questa *impasse* ermeneuticamente<sup>135</sup>.

Chi percorre questa seconda via, in particolare, giustifica tale soluzione sulla base di due considerazioni critiche che possono muoversi alla tradizionale impostazione di segno contrario.

In primo luogo, si afferma che al rimedio contemplato dall'art. 2041 cod. civ. sarebbero riconducibili almeno due gruppi di ipotesi di arricchimento: quelli su iniziativa dell'impoverito e quelli su iniziativa dell'arricchito (o mediante "fatto ingiusto")<sup>136</sup>. Queste fattispecie, accomunate dall'esigenza di riequilibrare i patrimoni dei soggetti coinvolti, presenterebbero differenze tali da indurre l'interprete a ritenere che ad esse corrispondano due diverse azioni di arricchimento senza causa<sup>137</sup>.

Orbene, mentre nella prima categoria descritta è naturale la congruenza tra danno e arricchimento – e quindi la delimitazione alla "minor somma" segue di conseguenza –, nella seconda categoria la corrispondenza è un elemento puramente accidentale. Nelle specifiche ipotesi di arricchimento mediante fatto ingiusto la limitazione sarebbe allora illogica<sup>138</sup> e, ad un'analisi più approfondita, neppure richiesta dall'art. 2041, co. 1°, cod. civ.: la disposizione individuerrebbe l'arricchimento solo come limite massimo del *quantum*<sup>139</sup>.

Un'ulteriore accusa che si muove alla concezione tradizionale consiste nel trarre conclusioni contraddittorie rispetto alle premesse. Si argomenta, infatti, che, se il fine del rimedio in analisi viene individuato nella rimessione in pristino della situazione patrimoniale dei soggetti coinvolti, proprio l'imposizione del "doppio limite", nei casi di arricchimento su iniziativa dell'arricchito, impedirebbe di raggiungere questo scopo. L'alterazione patrimoniale, infatti, non è data tanto dal danno, quanto dall'arricchimento, che viene non solo e non tanto "spostato", quanto "creato" «in maniera abusiva»<sup>140</sup>.

Lo scardinamento della teoria tradizionale, come rilevano gli stessi Autori che ne sostengono la necessità, determina il grave problema di individuare nuovi parametri a cui ancorare la quantificazione dell'indennizzo<sup>141</sup>. La

<sup>134</sup> Cfr. P. GALLO, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 441.

<sup>135</sup> Il riferimento è all'ermeneusi di A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 388 ss.

<sup>136</sup> A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., *passim*; P. GALLO, sub art. 2041, cit., p. 247.

<sup>137</sup> Il concetto è ribadito dall'A. in esame a p. 390.

<sup>138</sup> A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 389 ss. Secondo l'A., solo l'impostazione proposta assicurerebbe all'arricchimento senza causa una funzione pienamente deterrente, colmando un'esigenza dell'ordinamento – senza, però, trascinare in uno scopo punitivo mantenendo la congenita funzione restitutoria (ivi, p. 395 s.).

<sup>139</sup> A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 388 s., il quale incolpa dell'errore ermeneutico la visione pan-aquiliana in cui spesso incappano gli studiosi.

<sup>140</sup> A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 389. Non si verificherebbe, quindi, il tanto temuto nuovo squilibrio patrimoniale. In realtà la domanda della correttezza dell'attribuzione della nuova ricchezza ad un soggetto piuttosto che all'altro è tutt'altro che pacifica, come si vedrà.

<sup>141</sup> P. GALLO, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 441 ss. A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 396 ss. sembra minimizzare la questione, osservando che, statisticamente, le

somma che deve essere riversata all'impoverito, infatti, non è necessariamente l'arricchimento, il quale, come si è detto, costituisce il limite massimo<sup>142</sup>.

Su questo punto, però, emergono incertezze, che sembrano confermate dalla differente prospettiva da cui muovono i due principali esponenti dell'impostazione testé analizzata.

Un primo Autore, infatti, pare prendere le mosse dalla regola della restituzione integrale dei profitti e ciò a prescindere dallo stato soggettivo dell'arricchito<sup>143</sup> e circoscrive nell'eccezionalità le ipotesi in cui il giudice, sulla base di un temperamento di interessi, avrebbe la possibilità di mitigare il *quantum*<sup>144</sup>.

Diversamente, altra autorevole voce, più sensibile al dibattito tedesco tra *Werthftung* e *Gewinnhaftung*<sup>145</sup>, ritiene che la riversione del profitto debba limitarsi alle ipotesi di maggiore gravità, le quali, peraltro, a detta di tale insigne giurista, non comprenderebbero tutti gli atti dolosi<sup>146</sup>.

---

ingerenze non colpose nell'altrui sfera soggettiva giuridica sono piuttosto rare, sicché la riversione integrale del profitto appare appropriata. Questo pensiero non è qui condiviso: non si può trascurare, infatti che, in ragione della non coincidenza tra i concetti di buona fede e diligenza, può essere in buona fede anche chi è in colpa. Quindi il problema della sproporzionata "sanzione" del soggetto in buona fede è tutt'altro che infrequente.

<sup>142</sup> Cfr. ancora, A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 399. Del resto, che l'arricchimento sia il «limite massimo» è condiviso anche dall'orientamento tradizionale del «doppio limite»: cfr. E. MOSCATI, voce «*Arricchimento (azione di) nel diritto civile*», cit., p. 463.

<sup>143</sup> È appunto l'opinione di A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 396 ss., secondo cui se la funzione del rimedio è fondamentalmente quella di restituire lo *status quo ante* dei patrimoni dei soggetti coinvolti, la riversione integrale dell'arricchimento è l'unica via che consente di avverare, negli effetti, la finzione che l'ingerenza nell'altrui sfera giuridica – sia essa di mala o di buona fede – non si sia mai verificata. A tale ragionamento l'A. (ivi, p. 397 s.) giunge anche escludendo che il riferimento allo stato soggettivo, operato in ipotesi tipiche di arricchimento (il riferimento è, precipuamente, all'art. 2038 cod. civ.) possa risultare utile, inserendosi tali fattispecie nella diversa categoria degli arricchimenti su iniziativa dell'impoverito, che, come sopra visto, sono riconducibili, secondo lo stesso A., ad un'azione del tutto diversa, che solo "convive" con quella qui in esame, nel disposto dell'art. 2041 cod. civ.

<sup>144</sup> A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 399.

<sup>145</sup> Su tale dibattito si tornerà *infra*, par. A.10.

<sup>146</sup> P. GALLO, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 442 ss. Cfr., in particolare, ivi, p. 445: «A mio parere la mera commissione di un atto ancorché illecito e lesivo degli altrui diritti, non è in linea di principio sufficiente a configurare un obbligo di natura restitutoria integrale esteso ai profitti». Qui l'A. sviluppa *in nuce* un concetto di cui, allo stato, si rinviene l'ultima elaborazione in ID., sub art. 2041, cit., p. 295, ove propone un criterio discrezionale per individuare le ipotesi in cui l'obbligo restitutorio dovrebbe essere integrale, ossia la natura personale o patrimoniale del bene leso: «ogni qualvolta entrano in gioco solo valori economici sussistono anche argomenti a favore di una limitazione dell'obbligo restitutorio ai soli danni inferti», diversamente la riversamento integrale del profitto sarebbe «giustificato solo quando entrino in gioco valori personali». L'A. spiega così il minor interesse delle ingerenze nella sola sfera patrimoniale: «Se infatti il comportamento lesivo è idoneo a creare un *surplus* di ricchezza, ne deriva conseguentemente un incremento netto della ricchezza della società complessivamente considerata».

Sicché, sembra potersi dedurre, che, per questo Autore, l'indennizzo debba tendenzialmente assestarsi sul valore oggettivo dello sfruttamento dell'altrui utilità<sup>147</sup>, tenendo però conto del problema della remunerazione dei fattori produttivi<sup>148</sup>.

#### 10. (Segue). Concezione reale e patrimoniale dell'arricchimento.

Una seconda via per superare il limite della diminuzione patrimoniale è stata ricavata grazie ad una riflessione che muove dalla generale distinzione tra concezione reale e concezione patrimoniale di arricchimento, quali direttive di fondo alternative per la quantificazione dell'obbligazione restitutoria<sup>149</sup>.

Come noto, secondo l'orientamento prevalente<sup>150</sup>, il nostro ordinamento avrebbe colto questa seconda impostazione: la definizione del *quantum* dovrebbe tenere conto esclusivamente della variazione della situazione patrimoniale dell'arricchito in conseguenza del fatto che ha determinato il trasferimento (o la creazione) di ricchezza. In questa prospettiva si giustificerebbe, allora, la doppia limitazione dell'indennizzo.

Sulla scorta di questo ragionamento, è comune una (parziale) rilettura in chiave "patrimoniale" di quelle specifiche ipotesi tipiche di arricchimento in cui, al contrario, il legislatore parrebbe avere accolto la concezione "reale".

Gli artt. 535, 1776 e 2038 cod. civ., precisamente, attribuiscono al soggetto pregiudicato dall'altrui atto di disposizione un diritto restitutorio, il quale ha ad oggetto il corrispettivo ottenuto dal disponente dall'efficace alienazione della cosa, ovvero, da un punto di vista tecnico, il suo surrogato<sup>151</sup>.

In questi casi, l'interpretazione correttiva delle citate disposizioni è stata giustificata dall'esigenza di tutela dell'alienante in buona fede<sup>152</sup>. Da un lato, allora, si ritiene opportuna la scelta normativa di far gravare in capo al disponente di mala fede un'obbligazione avente ad oggetto il valore della

---

<sup>147</sup> Tale valore è indicato come minimo dallo stesso P. GALLO, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 443.

<sup>148</sup> P. GALLO, sub art. 2041, cit., p. 297.

<sup>149</sup> La riflessione è di A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 120 ss.

<sup>150</sup> Tra gli altri, E. MOSCATI, *Ibidem*; P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 118 s., secondo cui, in sostanza, l'arricchimento viene a coincidere con «la differenza fra la consistenza del patrimonio quale è in seguito al fatto produttivo dell'arricchimento e quella che avrebbe avuto se tale fatto non si fosse verificato»; dovranno quindi essere computati eventuali uscite patrimoniali collegate all'arricchimento, facendosi «un saldo tra voci attive e passive».

<sup>151</sup> In base alla concezione reale, infatti, l'obbligazione restitutoria ha ad oggetto una *res*, ovvero quando questa perisca o fuoriesca dal patrimonio del debitore, il suo valore o il suo surrogato (corrispettivo): cfr. ancora P. TRIMARCHI, *Ibidem*. Secondo E. MOSCATI, *Del pagamento dell'indebito*, in L. ARU, E. MOSCATI, P. D'ONOFRIO, *Delle obbligazioni. Artt. 2028-2042*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Bologna, Roma, 1981, p. 486, il corrispettivo può dirsi realmente surrogato solo quando l'alienante fosse in buona fede.

<sup>152</sup> Su questo tema, si veda anche C. LO SURDO, *Arricchimento e lesione del potere di disposizione*, cit., p. 704.

cosa – facendo salva, ad un tempo, la possibilità del soggetto leso di chiedere, invece il corrispettivo –, poiché giustificata dall'esigenza di impedire che l'arricchito malizioso consegua un lucro<sup>153</sup>. Tale valutazione muta, però, nelle ipotesi di buona fede dell'*accipiens*, in quanto, stando alla formulazione letterale, il valore dell'obbligazione restitutoria è irrimediabilmente fissato nel surrogato.

Per queste ragioni, in questo caso<sup>154</sup>, la dottrina prevalente sostiene la necessità di un raccordo tra le menzionate norme e la visione patrimoniale, focalizzata sull'effettiva variazione del patrimonio dell'obbligato<sup>155</sup>: in effetti, questo è certamente accresciuto del corrispettivo, ma l'alienazione può aver comportato delle spese e degli oneri, i quali devono, pertanto, essere scomputati<sup>156</sup>.

---

<sup>153</sup> E. MOSCATI, *Del pagamento dell'indebito*, cit., p. 485, per il quale l'obbligazione in parola rientrerebbe in quelle "facoltativa".

<sup>154</sup> Sembra, dunque, che la "patrimonializzazione" dell'arricchimento avente ad oggetto una cosa determinata debba avvenire solo in caso di buona fede. In ipotesi di mala fede, la concezione rimane "reale". Si potrebbe dunque parlare di "sistema misto": A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, cit., p. 347.

<sup>155</sup> Tale necessità è avvertita in particolare nelle ipotesi in cui il corrispettivo ricevuto sia superiore al valore della cosa: E. MOSCATI, *Del pagamento dell'indebito*, cit., p. 487. Ivi (p. 386), l'A. individua nella necessità di non trattare diversamente le ipotesi di cui all'art. 2037 cod. civ. un ulteriore argomento a sostegno della tesi dominante. V. anche P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 64 e P. GALLO, *Arricchimento senza causa e quasi contratti (i rimedi restitutori)*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1996, p. 63 ss. *Contra*, come si vedrà tosto, A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 120 ss.

<sup>156</sup> E. MOSCATI, *Del pagamento dell'indebito*, cit., p. 488. Secondo l'A., da questa necessaria specificazione discende, allora, la negazione della concezione patrimoniale della fattispecie di arricchimento: «il corrispettivo non costituisce *sic et simpliciter* il surrogato della cosa ma è soltanto uno degli elementi per calcolare l'arricchimento del percipiente». Questa impostazione sembra essere seguita anche dalla giurisprudenza, laddove, in un caso di annullamento di un accordo di cessione di un bene immobile determinato, ricevuto in consegna dal cessionario, il quale poi lo ha efficacemente alienato a terzi, ha affermato che il cedente ha il diritto «alla ripetizione - con azione personale alla quale il terzo è estraneo - del prezzo di tale alienazione, ai sensi dell'art. 2038, 1° comma c.c., con detrazione di quanto ricevuto in corrispettivo della cessione annullata, sempre che l'ente medesimo sia in buona fede» (Massima, *Rep. Foro it.*, voce *Indebito*). Così anche P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 64 ss., il quale si preoccupa di distinguere analiticamente le voci detraibili da quelle non detraibili (p. 152 ss.: in questa seconda categoria rientrerebbero, ad esempio, «la controprestazione pagata al terzo, non proprietario, dal quale si sia conseguita la cosa poi consumata o alienata», o, ancora, «le altre spese per la conclusione o l'esecuzione del contratto di *acquisto* della cosa»). Ivi (p. 64 ss.), è inoltre oggetto di attenzione dell'insigne giurista anche l'ipotesi in cui il prezzo spuntato dall'alienante sia maggiore del valore della cosa in ragione di fluttuazioni di mercato o di particolari abilità commerciali dell'arricchito: il riferimento normativo al corrispettivo, piuttosto che al valore della cosa permetterebbe di ritenervi irrilevanti come fattori. Il legislatore avrebbe introdotto, proprio per questa ragione, una semplificante presunzione di corrispondenza tra il valore oggettivo e ed il corrispettivo (ivi, p. 67). Tale opinione non pare del tutto coincidente con quella di chi ritiene che, in ogni caso, l'obbligo dell'*accipiens* di buona fede non possa mai estendersi oltre al valore oggettivo del bene alienato: U. BRECCIA, *Il pagamento dell'indebito*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1999, p. 956. Individua tale limite anche E. MOSCATI, *Ibidem*.

Solo così, dunque, si potrebbe rendere effettivo il discrimine normativo dello stato soggettivo del disponente; la diversificazione, altrimenti, nell'ipotesi in cui il corrispettivo sia superiore al valore della cosa, diverrebbe inutile<sup>157</sup>. Rispetto all'impostazione dominante, qui sommariamente descritta, una dottrina ha dato voce ad una serie di critiche, ritenendo che le norme menzionate (artt. 535, 1776 e 2038 cod. civ.) costituiscano un sicuro appiglio della concezione reale di arricchimento<sup>158</sup>.

In questi casi, oggetto della restituzione sarebbe sempre la cosa, intesa come entità isolata dal patrimonio dell'*accipiens* e, pertanto, insensibile alle vicende a questo relative: sicché in caso di alienazione, questi dovrebbe versarne al *solvens* il valore, o, se del caso, il corrispettivo ottenuto dalla vendita (surrogati).

Ora, poiché, come si è visto<sup>159</sup>, la dottrina in esame ritiene che queste stesse norme regolino, in generale, gli effetti restitutori della lesione del potere di disposizione inerente a situazioni soggettive giuridiche altrui (il terzo, infatti, diviene titolare della medesima a titolo originario), la stessa può concludere che l'azione di arricchimento senza causa che origini da un siffatto tipo di lesione debba essere quantificata secondo la concezione reale<sup>160</sup>.

La proposta generalizzazione<sup>161</sup> troverebbe conferma nel secondo comma dell'art. 2041 cod. civ., che, come è stato rilevato, «si ispira indubbiamente alla concezione “reale” dell'arricchimento»<sup>162</sup>.

Per questa via, in tali casi, la regola generale in punto di determinazione della pretesa restitutoria impone la riversione dell'intero corrispettivo, che

---

<sup>157</sup> Il *solvens*, infatti, nel caso di alienazione in mala fede sceglierà, verosimilmente, di ottenere il corrispettivo (art. 2038 co. 2°, cod. civ.). Alla stessa somma avrà diritto anche quando l'*accipiens* abbia disposto del bene in buona fede. (art. 2038 co. 1°, cod. civ.). Secondo A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 122, il quale, come si vedrà tosto critica la correzione patrimoniale delle norme citate, il problema del trattamento deteriore dell'alienante di buona fede è più immaginario che reale, essendo inverosimile che il *solvens*, nel caso di mala fede dell'*accipiens*, si accontenti della più bassa somma del valore della cosa, potendo scegliere di ottenere di più con la richiesta del corrispettivo.

<sup>158</sup> A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 120 ss.

<sup>159</sup> V. *supra*, par. A.5.

<sup>160</sup> A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 566 ss.

<sup>161</sup> Secondo A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 119, queste norme, pur riguardando casi particolari, avrebbero una chiara attitudine estensiva a regolare le ipotesi di lesione del potere di disposizione. Nell'art. 2038 cod. civ., in particolare, la ricezione indebita della *res* da parte dell'alienante non pare all'A. essere tratto distintivo della fattispecie; le regole dell'art. 535 cod. civ., d'altro canto, sono ritenute estensibili a tutte le ipotesi in cui il disponente fosse in possesso dei beni alienati (ivi., p. 393). Quanto all'art. 2038 cod. civ., non sembra avere un peso specifico sulla questione la pronuncia Cass. 4 maggio 1978, n. 2087, la quale nel ritenere la norma inapplicabile analogicamente, sembra riferirsi esclusivamente al rapporto tra questa e la disciplina generale dell'indebito oggettivo. Per un esempio di interpretazione estensiva – con riguardo al concetto di alienazione contemplato dalla norma – cfr. Cass. 28 marzo 2017, n. , la quale ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene la disposizione in esame applicabile anche nelle ipotesi di vendita forzata della *res* ricevuta.

<sup>162</sup> A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, cit., p. 346.



comprende, ove questo sia superiore al valore del bene, anche il *surplus* ottenuto dall'alienante.

Il criterio, riguardando una misura oggettiva, non dovrebbe risentire, in linea di principio, dello stato soggettivo dell'alienante: e, in effetti, ciò trova corrispondenza nella disciplina dell'art. 2038 cod. civ., a mente della quale l'*accipiens* può ottenere sempre il corrispettivo (cfr. art. 2038, co. 1° e 2° cod. civ.)<sup>163</sup>.

D'altro canto, si deve osservare che è lo stesso legislatore, in questa disposizione, a ritenere che lo stato di buona o mala fede del disponente abbia un certo rilievo. Si tratterebbe, per la dottrina in esame, di inquadrarne correttamente il punto di influenza.

Orbene, esso viene individuato sul piano del rischio dell'alienazione, intesa come affare<sup>164</sup>. La tutela della buona fede dell'*accipiens*, quindi, non si attua mitigando il *quantum restituendi*<sup>165</sup>, ma riversando sul titolare della situazione soggettiva lesa l'eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ed il valore della cosa. Diversamente, se l'alienante era a conoscenza della lesività della disposizione, il creditore potrà, a sua scelta, chiedere la somma più alta tra il corrispettivo e il valore della *res*.

Senza volere indugiare nelle critiche che si possono muovere a questa ricostruzione<sup>166</sup>, si può osservare che essa fornisce una soluzione solo parziale del problema.

Ammesso che, nelle ipotesi in cui taluno alieni un bene altrui e tale alienazione divenga efficace *ope legis*, il precedente titolare possa agire nei confronti di questo soggetto ed ottenere, a prescindere dallo stato di buona o mala fede, il profitto ottenuto grazie all'operazione economica a suo danno (differenza tra corrispettivo e valore del bene), una simile quantificazione dell'obbligazione restitutoria sembra potere regolare solamente le lesioni del "potere di disposizione" che comportino, simultaneamente, la perdita del diritto.

Come ammette la stessa dottrina qui esaminata<sup>167</sup>, nel caso di violazione di un diritto immateriale, la determinazione della pretesa restitutoria, conseguente alla lesione del potere di disposizione riservato dal diritto al suo titolare, non può che essere seguire i dettami della concezione "patrimoniale", ove si ritrovano gli ostacoli dell'art. 2041, co 1°, cod. civ.

---

<sup>163</sup> D'altra parte, non vi sarebbero, secondo l'A., ragioni per ritenere che il legislatore abbia utilizzato il termine "corrispettivo" con due accezioni diverse nell'ambito dello stesso articolato normativo.

<sup>164</sup> A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 551 ss.

<sup>165</sup> Nelle ipotesi in cui il *surplus* dipenda da un'attività riconducibile all'*accipiens* di buona fede, non sarebbe immaginabile una detrazione del dovuto, il quale corrisponderebbe sempre al prezzo della vendita. Si ipotizza però, a parziale correttivo, un'azione contraria di questo soggetto ex art. 2041 cod. civ.: cfr. A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione*, cit., p. 570 ss., cui si rinvia anche per l'esame dell'ipotesi in cui il surplus derivi da una particolare congiuntura.

<sup>166</sup> Cfr., sul punto, C. LO SURDO, *Arricchimento e lesione del potere di disposizione*, cit., p. 707.

<sup>167</sup> A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 1030.

A rigore, si dovrebbe derivare che, quando si faccia questione degli utili ricavati dall'autore della violazione grazie allo sfruttamento di un altrui diritto di proprietà intellettuale, questi non dovrebbero rientrare nel *quantum restituenti*.

Si è cercato, allora, di ovviare a questo problema slegando i piani del discorso: la quantificazione dell'arricchimento da lesione dell'altrui potere di disposizione, a prescindere dalla circostanza che si segua una concezione patrimoniale o una reale, potrebbe comunque giovare della disciplina offerta dagli artt. 535, 1776 e 2038 cod. civ.; altri spunti deriverebbero dalle norme che regolano i casi di combinazioni non concertate di fattori produttivi<sup>168</sup>.

In particolare, secondo tale ricostruzione, da tali gruppi di disposizioni, l'interprete potrebbe ricavare due direttive e rispettivamente: a) la rilevanza dello stato soggettivo dell'autore della violazione come discriminante; b) il principio di prevalenza del fattore produttivo prevalente<sup>169</sup>.

Gli utili, in sostanza, andrebbero restituiti solo «in casi appropriati»<sup>170</sup>, come, ad esempio, quando l'autore della violazione fosse in mala fede e il bene immateriale sfruttato abbia integrato l'elemento determinante nella produzione del guadagno<sup>171</sup>.

In realtà, per quanto queste direttive di fondo possano essere condivise nel merito, si deve confermare che la restituzione dell'utile tratto dall'autore della violazione esula dalla tutela offerta dal rimedio codificato all'art. 2041 cod. civ.

Nel caso di sfruttamento di un'altrui utilità immateriale, infatti, la prestazione restitutoria deve essere calcolata sulla base del valore di tale sfruttamento, qualora ci si muova al di fuori della concezione reale di arricchimento.

Una siffatta quantificazione è in linea con le indicazioni dello stesso art. 2041 cod. civ. rappresentando, come si è visto, la misura dell'impoverimento del soggetto leso.

Peraltro, anche superando la teoria tradizionale del doppio limite nella definizione dell'obbligazione restitutoria, la pretesa viene ragionevolmente parametrata a questo valore, come può confermare l'analisi dell'esperienza giuridica tedesca sul punto.

## 11. Spunti provenienti dall'ordinamento tedesco.

Con riguardo al problema della quantificazione dell'obbligazione restitutoria ex art. 2041 cod. civ., è senz'altro utile, per le ragioni anzidette, intavolare un confronto con l'ordinamento tedesco, ove il tema sulla reversibilità

<sup>168</sup> A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 1033.

<sup>169</sup> A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 1034; v. *infra* par. 15.

<sup>170</sup> Il riferimento è, in particolare, alla formulazione dell'art. 45, par. 2, TRIPs, poi ripreso dall'art. 13, par. 2, dir. 2004/48/CE.

<sup>171</sup> A. NICOLUSSI, *Ibidem*.

degli utili illegittimamente conseguiti dall'autore della violazione, in forza del § 812 BGB, è stato ampiamente dibattuto.

In questo ordinamento, in relazione ai diritti immateriali, la riflessione è sovente intrecciata col tema del corretto inquadramento dei criteri alternativi di risarcimento del danno (*alternative Schadensberechnungsmethode*), con riguardo specificamente alla *Lizenzanalogie* e alla *Gewinnherausgabe*<sup>172</sup>.

In questa sede, mantenendo la progressione logica prescelta, si tenterà di comprendere quanto possa ottenere il soggetto leso da un'altrui intrusione nella propria sfera soggettiva giuridica (*Eingriff*), rilevatasi lucrosa per l'*Eingreifer*, in forza dell'azione di ingiustificato arricchimento ex § 812 BGB, rinviando alla chiusura del discorso alcune riflessioni sulla *dogmatische Einordnung* della *dreifache Schadensberechnungsmethode*.

In primo luogo, come si è poc'anzi ricordato<sup>173</sup>, presupposto per l'esperimento dell'*Eingriffskondiktion* è la circostanza che l'*Eingreifer* abbia ottenuto un guadagno in ragione dello sfruttamento di un bene o di un diritto altrui, cui l'ordinamento attribuisca e tuteli uno specifico "*Zuweisungsgehalt*". Il rimedio, quindi, non risulta azionabile in ogni ipotesi di ingerenza: occorre che questa si sia tradotta in uno sfruttamento di utilità riservate al suo titolare dall'ordinamento.

Questo rilievo costringe l'interprete a selezionare, tra le posizioni giuridiche tutelate, quelle caratterizzate dallo *Zuweisungsgehalt*. Tale compito, come può intuirsi, è alquanto gravoso, per quanto si tenda ad adottarne una nozione piuttosto ampia<sup>174</sup>.

Per semplicità, immaginando che ad essere leso sia un diritto della vittima dotato di un contenuto "attributivo" nel senso anzidetto – come è certamente il caso dei diritti di proprietà intellettuale – e che tale lesione abbia garantito all'autore della violazione un guadagno, rimane da chiedersi se questo possa essere riversato nel patrimonio del titolare a titolo di arricchimento.

Pur non residuando dubbi sul superamento (come si è visto, per opera dello stesso legislatore) della teoria della *Vermögensverschiebung*, l'orientamento prevalente risponde negativamente a tale quesito.

Tralasciando le motivazioni legate alle opzioni di politica del diritto, che suggeriscono l'opportunità di riservare la sanzione della *Gewinnabschöpfung* alle ipotesi di violazioni non "innocenti" di diritti altrui, in ossequio alla sua spiccata funzione preventiva<sup>175</sup>, occorre concentrarsi su alcune ragioni di carattere sistematico.

---

<sup>172</sup> Cfr. A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, Tübingen, 2017, p. 373, il quale rileva che l'attuazione della direttiva c.d. *Enforcement* nell'ordinamento tedesco costituisce un necessario punto di svolta nella riflessione sull'inquadramento dogmatico della *Gewinnherausgabe* e della *Lizenzanalogie*.

<sup>173</sup> V. *supra*, par. 6.

<sup>174</sup> Cfr., sul punto, tra i molti, H. KOZIOL, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 238 ss; cfr. G. WAGNER, *Jenseits des Ausgleichsprinzips: Strafschadensersatz*, in *Verhandlungen des 66. Deutschen Juristentags*, Bd. 1, 2006, p. A 86, secondo cui sarebbero esclusi dal novero di tali situazioni soggettive quelle a tutela di interessi non patrimoniali.

<sup>175</sup> Cfr. A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit.; H. KOZIOL, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 238; G. WAGNER, *Jenseits des Ausgleichsprinzips*, cit., p. A 83 ss.

Anzitutto, l'*Eingriffskondiktion* rientra nel novero di quelle *Kondiktionen* in cui oggetto dell'obbligazione restitutoria («*verlangte etwas*») non è un bene determinato ma, necessariamente, un valore, e, precisamente, in virtù della regola di cui al § 818, Abs. 2, BGB, il «*Wert des Erlangten*»<sup>176</sup>.

Orbene, tale *Wert*, secondo l'orientamento dominante, viene individuato nel valore oggettivo dell'utilità tratta dall'*Eingreifer* dallo sfruttamento del bene (*objektiver Wertersatz*) e non da ciò che concretamente egli ha realizzato (*Gewinnersatz*)<sup>177</sup>.

Nonostante questo limite di partenza, si sono tuttavia ipotizzate diverse vie per ricondurre la *Gewinnhaftung* al *Bereicherungsrecht*, che meritano uno specifico approfondimento.

In primo luogo, poiché, ai sensi del § 818 Abs. 1 BGB, l'obbligazione restitutoria si estende ai frutti percepiti e ad eventuali surrogati (reali) – ossia «a ciò che l'arricchito acquista in base ad un diritto conseguito ovvero a titolo di risarcimento»<sup>178</sup> – si potrebbe ritenere che, tra questi, siano riconducibili gli utili dell'autore della violazione.

Al di fuori dell'ipotesi dell'alienazione<sup>179</sup>, si può escludere agevolmente che il profitto costituisca un «surrogato»: se la lesione consiste unicamente in

---

<sup>176</sup> A. ZAHN, *Die Herausgabe des Verletztergewinns*, Köln-München, 2005, p. 31 ss. Ciò è ancora più evidente nell'ipotesi di lesione di diritti immateriali altrui. Per un esempio nella giurisprudenza tedesca: BGH NJW 1982, 1154, 1156 – *Kunststoffhohlprofil II*.

<sup>177</sup> Per un approfondimento, cfr. T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 72 ss., che preferisce questa tesi rispetto a quella della *Subjektive Wertsatztheorie*, alla luce dell'indirizzo secondo cui, tramite il rimedio ex § 812 ss. BGB, l'arricchito deve essere idealmente riportato alla stessa situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione: posto che la lesione è data dallo sfruttamento senza autorizzazione di una risorsa di per sé astrattamente cedibile in godimento per mezzo di un contratto, il metodo che permette di ricostruire, con il minore tasso di arbitrarietà, la situazione ipotetica, è quello di parametrare il corrispettivo al valore di mercato (*Verkehrswert*). Per il vero, secondo l'autore (ivi, p. 89), la componente soggettiva (es. i cc.dd. *Zufallsgewinne*) non sarebbe del tutto irrilevante nella determinazione del *quantum*, entro il limite di non snaturare la natura oggettiva di tale valore. Su questa posizione anche i principali commentari, tra cui: M. SCHMIDT-KESSEL, W. HADDING, Sub § 812 BGB, in SOERGEL *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Schuldrecht 9/3*, §§ 780-822, 13. Aufl., Kohlhammer, Stuttgart, 2011, Rn. 39. Cfr. anche: O. TROIANO, *La tutela del diritto di autore*, cit., p. 213 ss.; P. SIRENA, *La restituzione dell'arricchimento*, cit., p. 77 ss.

<sup>178</sup> La traduzione è di P. SIRENA, in S. PATTI (a cura di), *Codice civile tedesco*, cit.

<sup>179</sup> In caso di alienazione, come si è visto, il corrispettivo può astrattamente considerarsi come surrogato del bene, ricomprendendo eventualmente anche il profitto dell'alienante, che si registra quando il prezzo spuntato all'acquirente sia maggiore al valore della cosa stessa. Nell'ordinamento tedesco, l'illegittima disposizione di un bene altrui è regolata dal § 816 BGB, il quale, ponendo una regola simile al nostro 2038 cod. civ., quantifica l'obbligazione restitutoria nella misura del corrispettivo. Anche nella dottrina tedesca, tuttavia, la questione relativa all'oggetto della restituzione è controverso. Se la giurisprudenza (con parte dei commentatori) sembra ferma all'interpretazione letterale, da più parti si suggerisce l'opportunità di una riduzione teleologica della norma, che limiti la prestazione all'effettivo valore oggettivo del bene alienato (*Wert*), quando il *surplus* del corrispettivo ottenuto (rispetto al valore oggettivo del bene o del suo godimento) sia dipeso da fattori riconducibili all'autore della violazione (come, ad esempio, la sua abilità nel commercio). Da un punto di vista sistematico, il riferimento al corrispettivo si giustifica, per un verso, come indice utile nella fattispecie concreta per la determinazione del valore

uno sfruttamento della cosa o della sua attitudine a produrre reddito, non si verifica alcun fenomeno di surrogazione reale, in quanto essa rimane intatta, nella sua essenza; diversamente qualora l'ingerenza determini anche un deterioramento o il perimento del bene, nascerà, oltre al diritto alla restituzione, il diritto al risarcimento del danno.

Più complesso è il discorso con riguardo alle «*Nutzungen*», nella cui definizione rientrano i frutti (*Früchte*) e i vantaggi legati all'uso della cosa (*Gebrauchsvorteile*)<sup>180</sup>.

La categoria dei *Früchte* è composta dai frutti diretti (*unmittelbare Früchte*) – che si suddividono, a loro volta, in «frutti della cosa» (*Sachfrüchte*: § 99, Abs. 1, BGB)<sup>181</sup> e «frutti del diritto» (*Rechtsfrüchte*: § 99, Abs. 2, BGB)<sup>182</sup> – e frutti indiretti (*mittelbare Früchte*: § 99, Abs. 3, BGB).

Questi ultimi sono i frutti prodotti da una cosa (*mittelbare Sachfrüchte*) o da un diritto (*mittelbare Rechtsfrüchte*) in ragione di un rapporto giuridico (si pensi alla prestazione dovuta al concedente in base ad un contratto di locazione o di affitto)<sup>183</sup>.

Il concetto di *Gebrauchsvorteile* è molto ampio e comprende tutti gli altri vantaggi, patrimoniali e non patrimoniali, che derivano dal godimento della cosa<sup>184</sup>.

Orbene, quanto al quesito se il *Verletzergewinn* possa essere ricompreso nella nozione di *Nutzungen*, la dottrina prevalente è orientata sulla tesi negativa, specie quando si tratti di utilità prodotte da beni immateriali.

---

oggettivo del bene: si tratterebbe, in buona sostanza, di un'agevolazione probatoria per il creditore, anche alla luce del contesto storico economico in cui è stata redatto il BGB: cfr. T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 89 ss. Per altro verso, si sottolinea che, tecnicamente, ciò che l'arricchito ottiene mediante l'atto di disposizione di ciò che ha ottenuto non è il corrispettivo, ma la liberazione dall'obbligo che sorge dal *Kausalgeschäft*. Il surrogato che è oggetto di restituzione, quindi, non è la controprestazione, ma il valore della *Schuldbefreiung*, che è pari al valore oggettivo della cosa alienata: v. SCHWAB, sub § 816, in *Münchener Kommentar zum BGB*, 7. Aufl., München, 2017, Rn. 41 ss., cui si rinvia per una disanima dell'opposta tesi dottrinale e giurisprudenziale (Rn. 39-40). Cfr., ancora, per la tesi che riconduce il § 816 BGB al *Sachwert*, sulla base di un'interpretazione della norma orientata ai principi generali dell'*ungerechtfertigte Bereicherung*, N. JANSEN, § 687 II. *Gewinnhaftung bei Geschäftsanmaßung*, cit., p. 1838, nonché BEUTHIEN, § 687 BGB, in SOERGEL, *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Schuldrecht 8*, §§ 652-704, 13. Aufl., Kohlhammer, Stuttgart, 2011, p. 508.

<sup>180</sup> § 100 BGB: «*Nutzungen sind die Früchte einer Sache oder eines Rechts sowie die Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt*».

<sup>181</sup> Frutti diretti della cosa sono, tipicamente, i prodotti della terra e degli animali: C. STRESEMANN, sub § 99 BGB, in *Münchener Kommentar zum BGB*, 7. Aufl., München, 2015, Rn. 2.

<sup>182</sup> Appartengono a questa categoria i frutti tratti dal titolare di un diritto (ad esempio l'usufruttuario o l'affittuario) in ragione e nei limiti di questo. Cfr. C. STRESEMANN, sub § 99 BGB, cit., Rn. 9.

<sup>183</sup> La categoria corrisponde, con buona approssimazione, a quella dei frutti civili ex art. 820, co. 2°, cod. civ.

<sup>184</sup> C. STRESEMANN, sub § 100 BGB, in *Münchener Kommentar zum BGB*, cit., Rn. 2 ss., la quale pone, tra gli altri, l'esempio dell'abitare, quale *Gebrauchsvorteil* che deriva dal godimento di un appartamento.

Infatti, anzitutto, si ritiene che le disposizioni dettate dai §§ 99 e 100 BGB riguardino solamente le *körperliche Sachen*<sup>185</sup>.

In secondo luogo, si osserva che, nella vicenda lesiva di un altrui diritto immateriale, l'autore della violazione trae il profitto dalla sua attività, e non dalla cosa o dal diritto in sé, sicché non si potrebbe concludere che questo costituisca il frutto o il surrogato della risorsa usurpata<sup>186</sup>.

Più in generale, infine, si segnalano diversi indici sistematici, dai quali potremmo desumere la non riconducibilità del profitto all'obbligazione restitutoria nascente dall'*Eingriffskondiktion*. Si ribadisce, in particolare, la natura oggettiva del rimedio, e, quindi, l'opportunità – evidenziata anche dalle regole di quantificazione del danno da violazione di un diritto di proprietà intellettuale<sup>187</sup>, nonché dalla disciplina dei frutti percepiti dal possessore illegittimo<sup>188</sup> – che la *Gewinnherausgabe* sia circoscritta alle ipotesi di violazioni colpevoli<sup>189</sup>.

Quest'ultima considerazione spinge a chiedersi se, almeno in questi casi, l'azione di ingiustificato arricchimento possa essere utile alla riversione dei profitti.

Se l'elemento soggettivo non è presupposto per l'esperimento dell'azione di arricchimento, infatti, non è inverosimile che, nella fattispecie concreta, chi si è ingiustamente arricchito a spese di un altro, fosse a conoscenza della carenza di un titolo a giustificazione della ricchezza ottenuta.

Il § 819, Abs. 1, BGB regola espressamente l'ipotesi di arricchimento in mala fede, operando la finzione di considerare la domanda giudiziale alla

---

<sup>185</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 98: «*Vorausgesetzt wird nämlich stets, dass der Schuldner die Nutzungen aus einem rechtsgrundlos erlangten Objekt gezogen hat, welches als gegenständlich kondizierbarer Vorteil in seinem Vermögen vorhanden war*»; T. DREIER, *Kompensation und Prävention*, Tübingen, 2002, p. 379, cui si rinvia per riferimenti alla dottrina che sostiene la tesi contraria; A. ZAHN, *Die Herausgabe des Verletzergewinnes*, cit., p. 36, il quale sottolinea che il significato tecnico di cosa (*Sache*), ricorrente nelle disposizioni dei §§ 99 e 100 BGB, ricomprende, in forza della definizione offerta dal § 90 BGB, unicamente le *körperliche Gegenstände*.

<sup>186</sup> T. DREIER, *Kompensation und Prävention*, Tübingen, 2002, p. 376-377; A. ZAHN, *Die Herausgabe des Verletzergewinnes*, cit., p. 37-38, secondo cui «*Entscheidend ist, ob die vom Verletzer erzielten Gewinne als derartige Erträge des Immaterialgüterrechtes bzw. als Erträge dessen Gebrauchs angesehen werden können (...). Bedenken ruft dabei die Tatsache hervor, dass der Gewinn nicht unmittelbar (ohne weiteres Zutun) aus dem Recht erwächst, sondern dass neben dem Gebrauch andere Faktoren für die Gewinnerzielung ebenfalls eine Rolle spielen*».

<sup>187</sup> L'allora vigente § 97 UrhG, che prevedeva, già prima dell'attuazione della direttiva *Enforcement*, la possibilità di chiedere la retroversione degli utili «*an Stelle des Schadensersatzes*», era interpretato, come si è visto, come una conferma legislativa della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, postulando in ogni caso, una condotta colpevole dell'autore della violazione.

<sup>188</sup> Similmente al nostro art. 1148 cod. civ., i §§ 987 ss. BGB prevedono in capo al possessore illegittimo l'obbligo di restituire i frutti percepiti prima della domanda giudiziale del proprietario (*Herausgabeanspruch*) solo se in mala fede (con l'eccezione di chi abbia ottenuto il possesso a titolo gratuito, il quale, in forza del § 988 BGB, è tenuto alla restituzione secondo le regole del *Bereicherungsrecht*).

<sup>189</sup> Cfr. T. DREIER, *Kompensation und Prävention*, cit., p. 379-381.

restituzione come proposta al tempo in cui si è verificato il fatto dell'arricchimento.

Dal momento della proposizione della domanda, alla luce del disposto del § 818, Abs. 4, BGB, «l'arricchito risponde secondo le disposizioni generali» (*verschärfte Bereicherungshaftung*).

Da ciò deriva, in sostanza, che questi è sin dall'inizio considerato debitore di una prestazione esigibile, derivante da un rapporto obbligatorio stabilizzato: significa, in concreto e primariamente, che l'arricchito perderà la possibilità di eccepire il c.d. *Wegfall der Bereicherung* – che consente, a chi versi in uno stato psicologico di buona fede, di andare esente da responsabilità, quando l'arricchimento conseguito sia venuto meno prima della domanda<sup>190</sup>.

Nella dottrina tedesca, si registra l'opinione secondo cui, il regime di *verschärfte Bereicherungshaftung* aggraverebbe la prestazione restitutoria dell'arricchito, obbligandolo a riversare nel patrimonio del titolare del diritto violato anche il profitto eventualmente ricavato in conseguenza dell'*Eingriff*<sup>191</sup>.

A tale conclusione, si giunge ricomprendendo tra le «*allgemeine Vorschriften*» richiamate dal § 818, Abs. 4, il § 285 BGB, il quale esclude l'applicazione del già analizzato § 818 Abs. 1 BGB.

Tale disposizione prevede espressamente che, nelle ipotesi previste dal § 275, Abs. 1-3, BGB – ossia quando la prestazione non è esigibile in natura, perché impossibile o eccessivamente onerosa – il creditore può ottenere dal debitore quanto questi abbia ricevuto a titolo di risarcimento e subentra nei diritti eventualmente sorti in capo a quest'ultimo nei confronti del terzo (surrogazione reale: *commoda ex re*).

Nell'ambito di applicazione del § 285 BGB, tuttavia, rientrerebbero anche i *commoda ex negotiatione*, ossia le prestazioni che il debitore abbia ottenuto in forza di negozi conclusi con terzi, comportanti la disposizione del bene da restituire<sup>192</sup>.

Si ripropone anche con riguardo a questa fattispecie il problema – per il vero di non così frequente verifica pratica – in cui il corrispettivo pattuito dall'arricchito con il terzo sia superiore al valore della cosa.

Se si ritiene, sulla scorta dell'orientamento maggioritario, che oggetto della restituzione sia anche l'eventuale *surplus* ricavato dall'autore della disposizione, potrebbe concludersi che la *verschärfte Bereicherungshaftung*, in for-

---

<sup>190</sup> Per una ricognizione degli altri effetti, cfr. SCHWAB, sub § 818, in *Münchener Kommentar zum BGB*, cit., 311 ss.

<sup>191</sup> Cfr., nell'ambito della tutela dei diritti della personalità, C.-W. CANARIS, *Gewinnabschöpfung bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts*, in *Festschrift für Erwin Deutsch*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1999, p. 91 ss.

<sup>192</sup> Le regole dettate dal § 285 BGB sono in buona misura corrispondenti a quelle contenute nell'art. 1259 cod. civ., la cui operatività pratica, tuttavia, è ben più ristretta a causa del principio nominalistico (art. 1376 cod. civ.): cfr. F. MEZZANOTTE, *L'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore*, in *Diritto civile*, III.1, *Il rapporto obbligatorio*, diretto da N. Lipari, P. Rescigno, Milano, 2009, p. 329.

za del richiamo al § 285 BGB, garantisca la possibilità di fondare una *Gewinnherausgabe*<sup>193</sup>, quanto meno nel caso di alienazione.

Al riguardo, anzitutto, si può osservare che, seppure prevalente<sup>194</sup>, la tesi secondo la quale il creditore avrebbe diritto, in forza del § 285 BGB, all'intero corrispettivo conseguito dal debitore in ragione dell'atto dispositivo è criticata da parte della dottrina, la quale osserva come il reale "surrogato" della cosa dovuta non sia la controprestazione, ma il valore della prestazione divenuta impossibile: ciò che tecnicamente "ottiene" il debitore con il trasferimento della cosa non è la *Gegenleistung*, quanto la liberazione dalla propria obbligazione di trasferire, scaturente dal contratto di alienazione concluso con il terzo<sup>195</sup>.

Anche se si segua l'orientamento dominante, si ritiene ancora una volta dirimente la circostanza che la riversione dell'intero corrispettivo si giustifica, specificamente, in virtù di una surrogazione reale della prestazione originariamente dovuta: *pretium succedit locum rei*.

Nel caso dell'arricchimento in mala fede, la "sostituzione", che opera sulla base di una equiparazione fittizia, è astrattamente ipotizzabile, seppure con maggiore difficoltà, anche quando l'oggetto dell'obbligazione restitutoria (il «*verlangte Etwas*») sia frutto di una valutazione per equivalente (secondo la regola del § 818, Abs. 1, BGB), come nel caso dello sfruttamento di beni immateriali altrui<sup>196</sup>.

Si ammette, infatti, che l'*escamotage* della surrogazione possa operare non solo nell'ipotesi classica in cui l'impossibilità della prestazione primaria è sopravvenuta (*nachträgliche Unmöglichkeit*) – si pensi, ad esempio, al debitore che non possa più adempiere all'obbligo di trasferire la proprietà di un bene determinato, avendolo ceduto ad un altro – ma anche quando l'impossibilità è originaria (*anfängliche Unmöglichkeit*), come nel caso di sfruttamento abusivo di altrui beni immateriali o di lesione di diritti della personalità<sup>197</sup>.

In entrambi i casi, però, il diritto del creditore a quanto il debitore abbia ottenuto in forza della disposizione (surrogato), è subordinato alla circostanza

---

<sup>193</sup> La ricostruzione presenta il pregio di limitare la *Gewinnhaftung* alle ipotesi più gravi di violazione; inoltre, consente di estendere una tutela analoga a quella offerta dal § 687, Abs. 2, BGB ai diritti relativi. Si deve infatti ricordare che, secondo l'orientamento prevalente, la disposizione da ultimo citata tutela solo ai diritti assoluti: v. SEILER, sub § 687, in *Münchener Kommentar zum BGB*, München, 2012, 6. Aufl., Rn. 24. Sottolinea la *Wertungsharmonie* tra le due disposizioni, T. DREIER, *Kompensation und Prävention*, cit., p. 391. Su questo concetto, v. anche C-W. CANARIS, *Gewinnabschöpfung*, cit., p. 95, secondo cui l'applicazione (analogica) del § 285 BGB (al tempo § 281 BGB) permetterebbe di supplire alle carenze applicative del rimedio della *Gewinnabschöpfung* codificato dal § 687, Abs. 2, BGB, come nell'ipotesi di un'intervista inventata – oggetto della pronuncia del BGH sul caso *Caroline von Monaco I*, ivi oggetto di critica dall'autore.

<sup>194</sup> V., per esempio, EMMERICH, sub § 285, in *Münchener Kommentar zum BGB*, 7. Aufl., München, 2016, Rn. 23.

<sup>195</sup> SCHWAB, sub § 818, cit., Rn. 330.

<sup>196</sup> Cfr. T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 115.

<sup>197</sup> C-W. CANARIS, *Gewinnabschöpfung*, cit., p. 94.



che tra questo la prestazione originaria sussista un rapporto di identità, quantomeno economica.

Ora, se il valore di mercato dello sfruttamento della privativa (che si traduce, in sostanza, nel canone di licenza ipotetico) può senz'altro surrogare, quanto meno in senso economico, la prestazione restitutoria impossibile in natura (non è pensabile, infatti, restituire lo sfruttamento: se ne restituisce, pertanto, il valore), la dottrina ha avanzato molte perplessità rispetto alla proposta di estendere l'equiparazione valore-cosa al profitto concretamente tratto dall'autore della violazione, in ragione dello sfruttamento<sup>198</sup>.

Questi dubbi paiono fondati non solo perché il profitto è tratto dall'imprenditore in ragione di un processo produttivo complesso in cui la privativa violata si inserisce come semplice tassello (problema di causalità)<sup>199</sup>, ma anche, e soprattutto, perché il profitto (ricchezza nuova) non può costituire un surrogato di un bene la cui essenza – in ragione della sua immaterialità e della sua ubiquità – non è toccata dall'ingerenza<sup>200</sup>.

In definitiva, pare confermata l'impressione che la *Gewinnabschöpfung*, in forza dei §§ 819, Abs. 1; 818, Abs. 4; 285 BGB, sia solo una conseguenza collaterale del fenomeno della surrogazione ed è pertanto limitata a quei casi in cui il corrispettivo ottenuto dall'alienazione della cosa sia superiore al valore della medesima.

Questa breve analisi consente di concludere che anche l'*ungerechtfertigte Bereicherung*, nonostante si giovi di un apparato di norme ben più sviluppato rispetto al corrispondente arricchimento senza causa italiano, non permette al soggetto leso – quantomeno secondo l'orientamento dominante che si ritiene di accogliere – di pretendere gli utili conseguiti illegittimamente dall'autore della violazione.

Come nell'ordinamento italiano, il problema, peraltro, non riguarda il piano della fattispecie: non si dubita, infatti, della possibilità che la vittima esperisca l'azione giudiziale di arricchimento, nelle ipotesi di lesione di un bene immateriale.

Anzi, come si è visto, è stata appositamente elaborata l'*Eingriffskondition*, che consente di reagire all'indebita intromissione nella sfera giuridica altrui (*Eingriff*), dalla quale consegua l'approfittamento delle risorse che un diritto riservi al suo titolare (*Zuweisungsgehalt*).

Per altro verso, come si è visto, il BGB non instaura alcun rapporto di sussidiarietà rispetto ad altri strumenti ripristinatori o risarcitori.

Anche in Germania, allora, il limite si rintraccia nella quantificazione dell'arricchimento passibile di restituzione: la pretesa, anche nel caso di ma-

---

<sup>198</sup> Si condivide appieno, pertanto, quanto sostenuto da T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 114 ss.

<sup>199</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 116. V. anche *infra*, par. 13.

<sup>200</sup> Certamente lo sfruttamento abusivo potrà determinare anche una diminuzione del valore del bene immateriale o della sua capacità a produrre reddito: ciò si traduce, tuttavia, come detto, in un problema di danno risarcibile. L'utile ricavato dall'autore della violazione non può essere considerato un surrogato, perché la sua attività, a ben vedere, può deteriorare il bene, ma proprio in ragione della sua natura immateriale, non consumarlo né fisicamente, né giuridicamente.

la fede dell'autore della lesione, dovrà essere contenuta nel valore di mercato dello sfruttamento illegittimo dell'altrui utilità, senza che possano rilevare gli utili concretamente realizzati da quest'ultimo.

Nel caso di usurpazione di privative industriali o di violazione del diritto d'autore, questo valore si calcola in modo sostanzialmente corrispondente al canone di licenza ipotetico ed oggettivo (*Lizenzanalogie*), ossia a mente del corrispettivo ideale che *vernünftige Vertragsparteien* avrebbero pattuito per il godimento del diritto.

Trova, in dottrina e in giurisprudenza, ampia adesione la tesi che individua il fondamento del secondo criterio alternativo di risarcimento del danno, la c.d. *Lizenzanalogie*, nella disciplina dell'arricchimento ingiustificato<sup>201</sup>, dalla quale, invece, esulerebbe la *Gewinnherausgabe*<sup>202</sup>.

## **12. Brevi osservazioni conclusive in punto di quantificazione dell'obbligazione di arricchimento.**

Dall'analisi appena conclusa relativamente alla quantificazione dell'obbligazione restitutoria, si possono trarre le seguenti conclusioni:

a) quand'anche ci si discosti da un'interpretazione letterale dell'art. 2041 cod. civ. e si accolga il suggerimento della dottrina di superare il doppio limite della "minor somma" tra arricchimento ed impoverimento, non sembra possibile parametrare il *quantum* al lucro concretamente tratto dall'autore della violazione;

b) lo stesso assunto può trovare conferma dalla comparazione con l'ordinamento tedesco, ove le norme dell'*ungerechtfertigte Bereicherung*, pur rivestendo un ruolo centrale nei rapporti patrimoniali, grazie ad un apparato di norme ben più esteso di quello italiano, non consentono, nonostante l'assenza di un limite nella quantificazione analogo a quello dell'art. 2041 cod. civ., di fondare la *Gewinnherausgabe* nell'ipotesi di una intrusione illegittima nell'altrui sfera soggettiva giuridica;

c) nel caso di sfruttamento abusivo di utilità altrui, tanto nell'ordinamento tedesco quanto in quello italiano (anche qualora sia mantenuta la doppia limitazione dell'art. 2041), l'obbligazione restitutoria può essere quantificata nel valore oggettivo del godimento della risorsa usurpata (*Wert*);

d) tale quantificazione sembra rispondente, nelle ipotesi di lesione della proprietà intellettuale, al canone fittizio di licenza, quale criterio alternativo di risarcimento del danno elaborato dalla giurisprudenza tedesca (*Lizenza-*

---

<sup>201</sup> Cfr. BGH GRUR 2006, 143, 145 – *Catwalk*: «Der Sache nach handelt es sich bei dieser Berechnung um einen dem Bereicherungsanspruch nach §§ 812 I 1 2. Alt., 818 II BGB entsprechenden Anspruch (vgl. BGHZ 77, 16 [25] = NJW 1980, 2522 - *Tolbutamid*)». richiamata anche da F. HACKER, Sub § 14 MarkenG, in P. STRÖBELE, F. HACKER (Hrsg.), *Kommentar zum Markengesetz*, Köln, 11. Aufl., 2015, S. 1159. Sulla *dogmatische Einordnung* della *Lizenzanalogie*, v. *funditus* B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, Baden-Baden, 2017, p. 270 ss.

<sup>202</sup> Cfr. sul punto B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 415 ss.

*nalogie*), nonché recepito, pur con le differenze che si sono sottolineate, dall'art. 125, co. 2°, cod. propr. ind.;

e) trattandosi di una misura oggettiva, la determinazione del *quantum restituendi* dovrebbe risultare insensibile ai profili soggettivi della fattispecie (dolo o colpa dell'autore della violazione), ma non sembra preclusa al legislatore la possibilità di limitare diversamente l'entità della restituzione, in ragione delle peculiarità della fattispecie medesima (cfr. le ipotesi tipiche di arricchimento espressione della c.d. concezione reale dell'arricchimento).

### **13. Altre possibili strade dalla prospettiva “restitutoria”: la disciplina dei frutti della cosa madre.**

Appurato che, tanto nell'ordinamento italiano, quanto in quello tedesco, l'arricchimento ingiustificato fallisce nel fornire un inquadramento teorico sicuro alla reversione degli utili realizzati dall'autore della violazione, prima di proseguire, occorre chiedersi se il problema possa essere efficacemente impostato e risolto grazie a diversi strumenti, tradizionalmente ricondotti a finalità puramente “restitutorie”.

Passando in rassegna le variegate proposte ricostruttive avanzate dalla dottrina, merita particolare attenzione il riferimento alla disciplina del possesso e, segnatamente, alla regolamentazione dei frutti<sup>203</sup>.

Come noto, ai sensi dell'art. 1148 cod. civ., il possessore illegittimo – ossia chi intrattiene con il bene una relazione di fatto corrispondente al contenuto del diritto di proprietà (o altro diritto reale), senza esserne titolare – se in buona fede, «fa propri» i frutti tratti dalla cosa posseduta sino al giorno della notifica della domanda di rivendicazione, a partire dal quale diviene responsabile anche per i frutti percepibili con l'ordinaria diligenza.

La disposizione esaminata non disciplina l'ipotesi inversa del possessore di mala fede (consapevole del difetto di titolarità del diritto a cui immagine sta esercitando un potere sulla cosa), ma si deduce, *a contariis*, che egli non benefici di alcuna limitazione temporale e che debba, pertanto, restituire sin

---

<sup>203</sup> Cfr. lo studio di G. GITTI, *Il «possesso dei beni immateriali» e la reversione dei frutti*, in *AIDA*, 2000, p. 152 ss. Si osservi, per il vero, che il fondamento dell'azione “restitutoria” avente ad oggetto i frutti conseguiti dal possessore di mala fede – e di buona fede, dopo la litispendenza del giudizio petitorio – è ampiamente dibattuta in dottrina. Alla tesi tradizionale secondo cui i frutti appartenerebbero di principio al proprietario della cosa, in forza della regola di cui all'art. 821 cod. civ., mentre l'art. 1148, co. 1°, cod. civ. disegnerebbe una fattispecie acquisitiva (a titolo originario, come precisa A. MONTEL, voce «Possesso (dir. civ.)», in *Noviss. Dig.*, XIII, Torino, 1966, p. 379) fondata sugli elementi costitutivi della buona fede e del possesso (C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, cit., p. 584), si contrappone la visione di chi ritiene che il cuore della norma sia rinvenibile, al contrario, nell'obbligo (implicito) del possessore di mala fede di riversare i frutti precetti e percipiendi, di tal guisa che si tratterebbe di una pretesa risarcitoria (è la posizione di P. BARCELLONA, *Restituzione dei frutti e spettanza del profitto*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 296 ss.)

dall'inizio, non solo i frutti percepiti ma, secondo l'orientamento dominante, anche quelli percipiendi<sup>204</sup>.

La sussunzione della riversione del profitto tratto dall'autore della violazione dall'ingerenza nella sfera giuridica altrui nella disciplina dell'art. 1148 cod. civ. è foriera di problemi, alcuni di notevole complessità dogmatica, anche per gli innumerevoli profili toccati.

Preliminarmente, tale inquadramento si presta a fornire una potenziale soluzione alle sole ipotesi – sulle quali, per il vero, si concentra maggiormente l'attenzione degli interpreti – di sfruttamento *sine titulo* di altrui beni<sup>205</sup>.

Con riguardo a queste fattispecie, il primo problema a venire ad evidenza è quello della riconducibilità della relazione tra l'usurpatore e la cosa sfruttata ad una situazione possessoria (la possibilità del possessore di buona fede di trattenere i frutti è, infatti, un *commodum possessionis*)<sup>206</sup>.

Nell'economia del discorso, incentrandosi l'analisi sulla natura dell'art. 125, co. 3° cod. propr. ind, si può limitare l'approfondimento ai beni immateriali<sup>207</sup>.

Si premette che non si intende qui soffermarsi sull'ampio dibattito relativo alla possedibilità di questa categoria di beni: ci si può limitare ad osservare che alla tesi negativa, tutt'ora seguita dalla dottrina prevalente<sup>208</sup>, si con-

<sup>204</sup> Per tutti, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, cit., p. 589. Sul dibattito, si rinvia al commento di S. DELLE MONACHE, sub art. 1148, in G. CIAN (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, cit., p. 1197-1198.

<sup>205</sup> Astrattamente, quindi, la strada appare percorribile al nostro fine di inquadrare i rimedi introdotti dal legislatore a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

<sup>206</sup> Si tratta della prima tappa del percorso logico di R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 44 ss. Tale prima questione è risolta in senso positivo dall'Autore (ivi, p. 45), il quale poi procede con l'analisi delle norme del codice di proprietà industriale e della legge sul diritto d'autore che prevedono l'assegnazione in proprietà dei prodotti lesivi (oggi, rispettivamente: art. 124, co. 4° e 5°, cod. propr. ind. e art. 159, co. 5, l. dir. aut.). Secondo P. BARCELLONA, *Restituzione dei frutti*, cit., p. 295, nota 48 da questa disciplina «nulla si lascia desumere circa l'attribuzione di profitti lucrati dall'alienazione dei prodotti stessi». Per una panoramica completa sulle funzioni di questo rimedio, cfr. i commenti alle norme da ultimo citate di A.M. ROVATI, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012, pp. 586 e 1879.

<sup>207</sup> L'esame della questione sotto il profilo dello sfruttamento di altrui beni materiali pone problemi di natura diversa: ad esempio, ci si può chiedere se i canoni di locazione percepiti dal conduttore, che in spregio al contratto di locazione, abbia concluso con un terzo una sublocazione possano essere ricondotti alla disciplina dei frutti, per quanto si versi qui in una ipotesi di semplice detenzione. Cfr. R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 57-59. Vedi anche *infra*.

<sup>208</sup> A sostegno dell'orientamento negativo, si deduce, in primo luogo, la non configurabilità di un diritto reale avente ad oggetto beni immateriali. Ciò deriva dall'insegnamento tradizionale (per tutti, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, cit., p. 89) che annovera, tra i caratteri essenziali della realtà, l'immediatezza, cui si lega la considerazione che non è un potere immediato su una cosa oggetto del diritto postula necessariamente che essa sia materiale (C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, cit., p. 93). Si osserva, poi, che il possesso si configurerebbe solo quando vi sia un esercizio in via esclusiva del potere di fatto su una cosa, circostanza che sarebbe esclusa dall'immaterialità del bene, oltre che dalla sua ubiquità, essendo, quantomeno in astratto, contemporaneamente fruibile da più soggetti (U. NATOLI, *Il possesso*, Milano, 1992, p. 83 ss.; P. GALLO, *Possesso e azioni possessorie*, in

trappone un vivace orientamento contrario, anch'esso autorevolmente sostenuto<sup>209</sup>.

Risulta, allo stato, più insidiosa al fine prospettato la considerazione che, di norma, l'usurpazione di un diritto immateriale altrui si traduce nel suo indebito sfruttamento in un processo produttivo messo in moto dall'usurpatore.

Infatti, pur ammettendo che il corrispettivo ottenuto dal titolare di un bene immateriale per il godimento concesso a terzi possa inquadrarsi nella categoria dei frutti civili<sup>210</sup>, si deve tenere conto che l'autore della violazione è spesso un imprenditore e il diritto violato diviene parte del complesso dei fattori produttivi, concertati alla finalità di produrre utile.

Se la relazione di fatto intrattenuta dall'agente con il bene immateriale usurpato possa rientrare nella definizione di possesso (o in una situazione che permetta quantomeno di ipotizzare un'applicazione analogica della relativa tutela)<sup>211</sup>, allora, dipende dalla natura che si riconosca, in termini generali, al diritto dell'imprenditore sull'azienda (complesso di beni organizzati da quest'ultimo per l'esercizio dell'attività imprenditoriale) e, quindi, dal titolo che, normalmente, si ritiene giustifichi il diritto di quest'ultimo a godere dei profitti dell'impresa, a prescindere dalla proprietà dei singoli beni che compongono il complesso aziendale<sup>212</sup>.

---

ID., A. NATUCCI (a cura di), *Beni, proprietà e diritti reali*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, VII, 2, Torino, 2001, p. 211 s., ove si richiama anche il dato comparatistico a sostegno della tesi). Significativo, infine, è il rilievo che, nonostante «Il godimento dei beni immateriali [sia] un fenomeno ben conosciuto al legislatore» e ponga «problemi in parte simili a quelli che nascono dal possesso di cose», l'ordinamento ha operato la scelta di prevedere tutele specifiche del godimento dei beni immateriali, per giunta sovente «applicando criteri alquanto diversi dalle normali regole sul possesso»: R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 2014, p. 129.

<sup>209</sup> Cfr.: A. MONTEL, *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da F. Vassalli, XVI, 1962, p. 102, ripreso da A. MASI, *Possesso e detenzione*, in *Diritto Civile*, diretto da A. Lipari, P. Rescigno, Milano, 2009, p. 114 s.; F. ALCARO, *Il possesso. 1140-1143*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2003, p. 149 ss.

<sup>210</sup> A. DIMUNDO, voce «Frutti civili», in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, VIII, Torino, 1992, p. 562. V. anche *infra*.

<sup>211</sup> Secondo R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 44 ss., le regole dettate dagli artt. 821 e 1148 cod. civ. sono certamente applicabili ai beni immateriali, non ostando né la circostanza che essi, per produrre frutti, debbano essere inseriti in una dimensione produttiva complessa, né la natura tendenzialmente limitata nel tempo dei diritti di esclusiva, da cui discenderebbe la consunzione del bene immateriale. Quanto al primo aspetto, l'iniziativa imprenditoriale e l'uso dei beni aziendali non rescindere il rapporto di derivazione tipico della fruttificazione, essendo ammissibile «una combinazione di cose madri» (ivi, p. 48). Quanto al secondo aspetto, precisato che «ciò che ha una durata temporanea non è il bene ma il diritto sul bene» (*ibidem*), va rilevato che tra gli esempi di «frutti» posti dall'art. 820 cod. civ., trovano spazio «i prodotti delle miniere, cave e torbiere», che portano «alla graduale consunzione del capitale medesimo» (ivi, p. 50).

<sup>212</sup> Il tema è molto complesso ed esula dalla presente indagine: per ampi riferimenti, si rinvia a O.T. SCOZZAFAVA, *Dei beni. Artt 810-821 c.c.*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1999, p. 203 ss., nonché a C. SGANGA, *Dei beni in generale. Artt 810-821 c.c.*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2015, p. 354 s.

Anche qualora si superi il predetto ostacolo (relativo alla sussistenza di una relazione possessoria), si pongono altri due interrogativi, altrettanto complessi, attinenti sempre al piano della fattispecie.

Anzitutto, si registrano non poche perplessità, in dottrina, in relazione alla possibilità di considerare “frutti” i profitti realizzati dall’autore della violazione grazie ad un’attività imprenditoriale<sup>213</sup>.

In secondo luogo, e principalmente, si fatica a ricostruire il rapporto di derivazione dalla cosa madre, richiesto dall’art. 821 cod. civ., poiché non è possibile ridurre l’esercizio dell’impresa ad una semplice «opera dell’uomo» che concorre nella produzione dei medesimi.

Si tratta, allora, di un problema di causalità<sup>214</sup>: ammesso che i profitti siano frutti, si osserva che questi non sono immediatamente riconducibili alla privativa violata – o, se si vuole all’azienda (aprendosi, qui, anche un problema di *apportionment*) – ma all’iniziativa dell’imprenditore<sup>215</sup>.

---

<sup>213</sup> Sul punto cfr. L. BIGLIAZZI GERI, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, Milano, 1979, p. 126 s., secondo cui i profitti consisterebbero nel «risultato (consistente nella accennata differenza tra costi e ricavi) di un’attività di gestione (art. 2082)» e O.T. SCOZZAFAVA, *Dei beni*, cit., p. 204, per il quale «i frutti non possono identificarsi con l’utile prodotto dall’imprenditore, ma, se mai, con i nuovi beni cui dà luogo il processo produttivo», richiamati anche da C. SGANGA, *Dei beni in generale*, cit., p. 353. Cfr., ancora, A. DIMUNDO, *Ibidem*. Secondo P. TRIMARCHI, *L’arricchimento senza causa*, cit., p. 77: «il profitto netto non è uguale ai frutti, bensì al valore dei frutti dedotto il compenso per i fattori di produzione».

<sup>214</sup> Vedi anche L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto d’autore)*, in *Contr. impresa*, 2010, p. 1165, secondo cui non sussiste «un nesso causale in senso giuridico tra privativa e profitto (...) spesso nemmeno in senso economico» Continua ivi l’Autore «La risorsa da sola non genera utili, non vende: solo con l’inserimento in un’organizzazione di impresa contribuisce a farlo. È quindi tale organizzazione la causa economica delle vendite e dei profitti»; D. CARUSI, *Il concorso dei rimedi restitutori con quello risarcitorio*, in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente*, cit., p. 416.

<sup>215</sup> Cfr. C. TENELLA SILLANI, voce «Possesso e detenzione», in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 39; cfr. L. BIGLIAZZI GERI, *Usufrutto, uso e abitazione*, cit., p. 127; R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 425 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass., 13 febbraio 1969, n. 486, e Trib. Milano, 17 aprile 1989. V., anche Cass., 21 febbraio 1985, n. 1528, di cui si riporta la massima (in *Mass. Foro it.*, 1985): «Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei conviventi deve corrispondere in relazione alla detenzione di un immobile oggetto di divisione giudiziale occorre far riferimento ai frutti civili, i quali si identificano nel corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri ma non agli utili ricavati dall’esercizio nell’immobile di una impresa commerciale, in quanto questi non rientrano tra i detti frutti, ma costituiscono i proventi dell’impresa, cioè il prodotto che il detentore consegue impiegando la sua complessiva organizzazione aziendale». Con riguardo più specificamente ai beni immateriali, il ragionamento prospettato potrebbe giungere a diversa conclusione nell’ipotesi in cui si accerti che le vendite realizzate dall’autore della violazione sono da imputarsi esclusivamente alla violazione del diritto di proprietà industriale o intellettuale altrui: è il caso dell’usurpazione di un marchio notorio, quando si appuri che, in assenza della sua apposizione, la merce sarebbe rimasta invenduta. Suggestisce, opportunamente, un approccio diversificato alla questione, in relazione alle specificità delle fattispecie lesive e dei diritti immateriali, A. IULIANI, *Note in tutela aquiliana del possesso*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2016, p. 391 s. Va infine rilevato che l’argomento che esclude il nesso di causalità tra profitto e cosa madre (singolo bene produttivo o complesso di beni) in ragione dell’iniziativa imprenditoriale è

Qualora si mettano da parte i profili problematici attinenti al piano della fattispecie possessoria<sup>216</sup>, ci si imbatte in un ulteriore ostacolo alla riconducibilità della riversione degli utili alla disciplina dei frutti<sup>217</sup>, allorché si rifletta sulla quantificazione dell'obbligo restitutorio e ci si chieda, quindi, cosa debba restituire l'imprenditore-usurpatore (in mala fede) al titolare del diritto usurpato.

Il nodo problematico riguarda, segnatamente, le ipotesi di ingerenza nell'altrui diritto che comportano non un godimento immediato del bene, ma il suo inserimento in un complesso produttivo, il quale, in uno con l'autonoma iniziativa del imprenditore "possessore", produce profitto<sup>218</sup>.

Orbene, si è sostenuto in dottrina che «al proprietario dell'azienda dovrebbero riconoscersi, come frutti percipiendi, i canoni che l'azienda avrebbe meritato se data in affitto (mentre l'imprenditore potrebbe far proprio l'eventuale maggior profitto)»<sup>219</sup>.

Escluso, infatti, che l'utile di impresa costituisca un frutto (naturale o civile) percepito dall'imprenditore dall'azienda o dal bene produttivo, si può ritenere che questi, al pari di qualsiasi altra cosa (anche immateriale), siano idonei a rendere al titolare un frutto civile, pari al corrispettivo del godimento concesso al terzo.

Il "possessore" di mala fede, allora, è responsabile nei confronti del titolare del diritto sul bene usurpato per il valore di mercato del godimento che avrebbe potuto trarne, secondo la regola di diligenza (frutti percipiendi): con riguardo allo sfruttamento abusivo di un diritto di proprietà industriale, co-

---

giudicato debole da P. BARCELLONA, *Restituzione dei frutti*, cit., p. 287 ss. Come visto, per R. SACCO, *Ibidem*, l'inserimento del bene immateriale usurpato nell'apparto produttivo dell'usurpatore non rescinderebbe il nesso causale tra i frutti e la privativa, potendosi, casomai, aprire il problema della ripartizione dei medesimi tra le cose madri "combinare".

<sup>216</sup> Si osserva criticamente, infatti, che la non riconducibilità dei proventi dell'impresa a "frutti" dell'azienda – orientamento, come si è visto, sostenuto dalla giurisprudenza – non può giustificare che «il possessore di mala fede (...) faccia proprio il profitto tratto dall'azienda abusivamente posseduta» e ciò in ragione del «giudizio di riprovazione sociale» che può esprimersi in suo riguardo: C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, cit., p. 590.

<sup>217</sup> Secondo P. BARCELLONA, *Restituzione dei frutti*, cit., p. 287 ss., il problema andrebbe impostato in modo radicalmente diverso: premesso che i concetti di "profitti" e "frutti" non sono sovrapponibili, non sarebbe sensato chiedersi se i profitti sono frutti e, una volta riscontrata un'identità, applicare la disciplina degli artt. 821 e 1148 cod. civ.: occorrerebbe, piuttosto, ragionare al contrario e, cioè, verificare se, sulla base dei dati normativi (compreso l'art. 1148 cod. civ.) i profitti possano ricevere una disciplina analoga a quella dei frutti.

<sup>218</sup> Con riguardo ai beni immateriali, peraltro, come segnala A. PLAIA, *Risarcimento del danno*, cit., p. 138, il "possesso" illegittimo dell'usurpatore difficilmente può tradursi in una lesione, anche solo temporanea, del godimento del titolare (come, avviene, eccezionalmente, nel caso dell'invasione del mercato ad opera di merce contraffatta), il quale, infatti, a differenza del proprietario di un bene materiale può continuare a mettere a reddito il diritto di esclusiva, registrando, eventualmente, una contrazione delle vendite in ragione della concorrenza illecita.

<sup>219</sup> Da ultimo: R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 426 e, in senso adesivo, C.M. BIANCA, *Ibidem*.

me si può evincere, viene di nuovo a rilievo il canone di licenza ipotetico (*Lizenzanalogie*).

#### **14. (Segue). Alla ricerca di un principio generale “restitutorio” e il problema dell’*analogia iuris*.**

Anche la disciplina dell’art. 1148 cod. civ., in definitiva, non si mostra adeguata a fondare la pretesa del danneggiato agli utili ricavati dall’autore della violazione, specie nell’ipotesi in cui il possessore<sup>220</sup> tragga un utile dalla sua iniziativa imprenditoriale.

Questo rilievo, tuttavia, non esclude la rilevanza del dato normativo espresso dalla regola sui frutti, allorché si tenti di ravvisare un principio generale che governi la spettanza del profitto realizzato con risorse altrui.

Autorevole dottrina, muovendo dall’idea della presenza di una lacuna nell’ordinamento, ha proposto un’analisi di tipo deduttivo di alcune norme, allo scopo di ricavare un principio di portata generale, idoneo a governare il profilo della “spettanza” del profitto tratto da un soggetto approfittando di un diritto o di un bene altrui.

Un’indagine di questo tipo muove, evidentemente, dalla mancanza di un riferimento normativo sicuro nella disciplina degli istituti classici e si presta, pertanto, a fondare un ragionamento di *analogia iuris*.

In assenza di una norma scritta che regoli la fattispecie in esame o una fattispecie simile della quale tentare un’estensione analogica (*analogia legis*)<sup>221</sup>, allora, si cerca il principio sotteso a opzioni legislative relative a problemi di eguale natura, al quale si possa ricondurre anche la soluzione del problema non disciplinato.

Non si intende ripercorrere per filo e per segno le approfondite analisi proposte da autorevole dottrina a partire dalla fine degli anni cinquanta: si può

---

<sup>220</sup> È sufficiente, peraltro, la semplice detenzione, atteso che l’orientamento dominante in giurisprudenza (criticato da C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, cit., p. 591), che esclude l’applicabilità della norma dell’art. 1148 cod. civ. (Cfr. Cass., 10 ottobre 2013, n. 23035, e Trib. Catania, 28 marzo 2017), spiega unicamente l’effetto di obbligare alla restituzione dei frutti della cosa anche il detentore in buona fede.

<sup>221</sup> Secondo P. TRIMARCHI, *L’arricchimento senza causa*, cit., p. 71, sarebbe peraltro ipotizzabile un’applicazione analogica dell’art. 1148 cod. civ. relativamente all’ipotesi di sfruttamento dei beni immateriali senza titolo. Occorre precisare, che il significato di questa norma, secondo l’Autore, è riconoscere al possessore di buona fede un beneficio ulteriore alla possibilità di trattenere il profitto netto. Questo, infatti, gli competerebbe per principio generale dell’ordinamento (vedi *infra*), in quanto esito di una iniziativa svolta nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto. Siccome l’utile è riconducibile a più fattori produttivi, i quali vanno singolarmente remunerati, concedere al possessore di trattenere i frutti significa attribuirgli la parte di valore che da questi deriva. La norma, nella parte in cui riconosce al possessore più di quanto derivi dalla sua abilità e iniziativa è frutto di una scelta di politica legislativa, la quale risponde ad «valutazione comparativa di interessi», oltre che «un’esigenza di semplificazione del rapporto, allo scopo di ottenere una regola di applicazione facile e costante» (ivi, p. 75).



segnalare sin da subito, peraltro, che questa è giunta ad esiti spesso non coincidenti<sup>222</sup>.

Si osserva che le disposizioni principalmente indagate, oltre a quelle sui frutti e relative agli acquisti *a non domino*, sono quelle che disciplinano le cc.dd. “combinazioni non concertate di fattori produttivi”, ossia quei casi in cui, in conseguenza di un’interferenza tra più beni di diversi soggetti (unione, commistione) o tra un bene e un’attività che lo trasforma (specificazione), si rende necessario stabilire il regime dominicale del prodotto. In breve, quindi, le norme rispondono allo specifico problema di individuare il proprietario del nuovo bene.

Poiché questi è obbligato a versare all’*ex* proprietario, a titolo restitutorio, una somma pari, nel suo massimo, al valore della cosa che ha contribuito alla produzione del nuovo bene<sup>223</sup>, o della mano d’opera<sup>224</sup>, è possibile concludere che gli spetti anche il profitto netto dell’operazione economica<sup>225</sup>.

Anche l’art. 1150 cod. civ., relativo al miglioramento adoperato dal possessore al fondo è stato ampiamente studiato: dalla commisurazione dell’indennità dovuta al possessore alle spese sostenute o all’aumento di valore della cosa migliorata, si può capire se, in questo caso specifico, il pro-

---

<sup>222</sup> In questa sede mette conto, principalmente, sottolineare l’impostazione metodologica: l’esegesi di norme per enucleare una direttiva legislativa da poter estendere anche ai casi non regolati.

<sup>223</sup> A mente dell’art. 939, co. 2°, cod. civ., infatti, il *quantum restituendi* è diversamente modulato a seconda dello stato soggettivo del proprietario della cosa principale. Tale modulazione, tuttavia, è a detrimento di chi sia in mala fede (che vede limitato il suo indennizzo alla «somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria», sgravando il proprietario che incamera il lucro dal rischio dell’eventuale perdita dovuta dalla maggior consistenza delle spese rispetto all’incremento di valore) e non a beneficio dell’iniziativa di buona fede, non potendo essere corrisposto più del valore del bene (misura restitutoria oggettiva). Lo stesso ragionamento può ripetersi per la specificazione (art. 940 cod. civ.: «... pagando al proprietario il prezzo della materia...»); «...deve pagare il prezzo della mano d’opera») e per l’accessione (art. 935, co. 1°, cod. civ.: «... deve pagarne il valore»; art. 936, co. 2°, cod. civ.: «deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo»; art. 937, co. 3°, cod. civ.: «sono tenuti, in solido, al pagamento di un’indennità pari al valore dei materiali stessi»). Un’eccezione a quanto detto potrebbe ravvisarsi nell’art. 944 cod. civ., secondo cui il nuovo proprietario della zolla di terreno inglobata a seguito di avulsione deve «pagare all’altro proprietario un’indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo».

<sup>224</sup> Cfr. art. 940 cod. civ. Secondo C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, cit., p. 276, il “prezzo della mano d’opera” ricomprenderebbe tutti i «costi dell’attività produttiva», non riguardando solamente la «retribuzione del lavoro».

<sup>225</sup> Per un ulteriore approfondimento, cfr. P. SIRENA, *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino, 1999, p. 134 ss., secondo cui tali norme risulterebbero coerenti con lo schema dell’arricchimento senza causa. Quando, però, la trasformazione possa essere ascritta ad «un’autonoma ingerenza del soggetto agente nell’altrui sfera giuridica», la fattispecie integrerebbe altresì lo schema della gestione di affari altrui, sicché, se questa sia avvenuta «scientemente», l’ingerente-gestore dovrebbe restituire il profitto netto dell’operazione economica.

fitto netto (aumento del valore del fondo - spese) spetti, rispettivamente, al proprietario rivendicante o al possessore<sup>226</sup>.

Orbene, il legislatore, come di consueto, articola il *quantum* in base allo stato soggettivo del possessore, ma, mentre nelle trasformazioni, come si è poc'anzi ricordato, il profitto è sempre lasciato a chi diviene proprietario<sup>227</sup>, la buona fede determina, per chi effettua le migliorie, causa giustificativa per fare proprio il lucro oggettivo dell'operazione.

La suggestione di poter scovare un principio legislativo che regoli il "confitto attributivo"<sup>228</sup> nelle trasformazioni e nelle migliorie, per poi ricavarne una direttiva orientativa<sup>229</sup> anche per il diverso problema della spettanza del profitto incontra, però, alcuni limiti.

Anzitutto, ammesso che sia ricavabile un principio generale, non è chiaro quale questo sia<sup>230</sup>.

Le indicazioni che si possono trarre dalle surriferite norme, infatti, non sono univoche. Se si accetta l'interpretazione che si è poc'anzi ripresa, si potrebbe giungere, seppure con un certo grado di approssimazione, alla conclusione che le disposizioni sull'accessione sono espressione del principio secondo cui il lucro dell'attività economica spetta al titolare della proprietà sulla cosa incrementata; che la specificazione è riconducibile all'idea che il risultato utile dell'operazione economica spetta al titolare del fattore produttivo prevalente (specificatore o proprietario della materia); che le norme sulle migliorie del possessore sono figlie della scelta politica di assegnare il profitto a chi intraprende l'opera di miglioramento, sempre che sia in buona fede.

In aggiunta, si deve sottolineare che, a monte, è la stessa interpretazione delle norme richiamate ad essere tutt'altro che pacifica. Basti ricordare che esse

---

<sup>226</sup> G. D'AMICO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 383. Si può immaginare che il possessore abbia speso 100 e, grazie alla sua opera, il valore del fondo aumenti di 400. Il proprietario rivendica la cosa migliorata: se l'indennità dovuta al possessore è commisurata alle spese, questi lucra 300, che è il risultato attivo del miglioramento inteso come operazione economica; se, invece, egli deve riversare al possessore l'aumento di valore, è quest'ultimo a lucrare il predetto utile.

<sup>227</sup> Diversamente, per R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 79 ss., non ci si dovrebbe fermare al dato letterale della mancanza di un'ulteriore obbligazione.

<sup>228</sup> Come definito da A. PLAIA, *Risarcimento del danno*, cit.

<sup>229</sup> Per A. PLAIA, *Risarcimento del danno*, cit., p. 136, dal carattere ubiquitario dei beni immateriali deriverebbe l'impossibilità di applicare *de plano* i criteri della disciplina della specificazione, «Ciò non preclude tuttavia all'interprete di cogliere una direttiva economica (...): quella che indica l'esigenza di valutare il peso economico dell'attività produttiva in rapporto al valore della materia». Pur ammettendo gli ostacoli dell'*analogia iuris*, «resta ferma la possibilità di trarre dalla disciplina (attributiva) della specificazione una regola che assurga al rango di principio generale in materia di attribuzione normativa delle risorse, cui poter attingere in assenza di una disposizione specifica».

<sup>230</sup> Cfr., in relazione al rilievo dello stato soggettivo per la soluzione del quesito, P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 147: «L'analisi delle ipotesi tipiche di arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto non consente di desumere un principio generale circa la rilevanza dell'elemento soggettivo nella disciplina della restituzione del profitto netto derivante dall'ingerenza unilaterale nell'altrui sfera giuridica».

sono state lette diversamente da due illustri Autori<sup>231</sup>, con la dichiarata finalità di dimostrare – nel quadro di un’esegesi ben più ampia e strutturata<sup>232</sup> – l’esistenza di un principio di governo per le ipotesi di arricchimento da fatto ingiusto.

L’esito a cui giungono i due studiosi, tuttavia, sono notoriamente diversi: per l’uno, il criterio di fondo cui è ispirato l’intero ordinamento è la spettanza del profitto netto al titolare della situazione giuridica lesa, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo dell’autore della lesione<sup>233</sup>; per l’altro, di tale profitto si gioverebbe l’autore dell’iniziativa, alla sola condizione che versi in uno stato di buona fede soggettiva<sup>234</sup>.

Nel vivace dibattito, si innesta anche la posizione di chi legge nel tessuto normativo richiamato l’espressione del principio secondo cui la ricchezza netta, creata in ragione dell’interferenza tra più beni-fattori produttivi, spetta al titolare del fattore prevalente; le ragioni del titolare dell’altro fattore, infatti, sarebbero regolate da un rapporto obbligatorio di tipo restitutorio (oltre che risarcitorio), la cui quantificazione, tuttavia, non altera, di norma, la regola della ripartizione del profitto netto<sup>235</sup>.

Altra dottrina ha osservato che, anche ammettendo che, nelle ipotesi regolate di «combinazioni non concertate di fattori produttivi», colui che è preferito dal legislatore sotto il profilo dominicale coincide con colui che fa proprio il profitto (in ragione della disciplina delle restituzioni che si accompagna), non è sicuro che il criterio possa essere adoperato ove si faccia questione unicamente di quest’ultimo<sup>236</sup>.

---

<sup>231</sup> Il riferimento è al celeberrimo dibattito tra R. SACCO e a P. TRIMARCHI. Quanto all’esegesi proposta da tali Autori delle norme qui esaminate, cfr., nello specifico: R. SACCO, *L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 68 ss. e P. TRIMARCHI, *L’arricchimento senza causa*, cit., p. 51 ss.

<sup>232</sup> Paradigmatico (e sovente richiamato) è il confronto tra i citati Autori relativamente alla natura delle regole di cui all’art. 1148 cod. civ.: è chiaro, infatti, che chi muove dal principio della spettanza del profitto al titolare della situazione soggettiva lesa, a prescindere dallo stato soggettivo dell’autore della violazione, ha buon gioco a concludere per la natura eccezionale della regola che permette al possessore di buona fede di ritenere i frutti (cfr. R. SACCO, *L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 23 ss. e 185); chi, invece, ritiene che il profitto spetti all’autore dell’iniziativa di buona fede non ragiona in termini di rapporto regola-eccezione, ritenendo che entrambe possano essere ricondotte a diversi principi generali (P. TRIMARCHI, *L’arricchimento senza causa*, cit., p. 55 ss.).

<sup>233</sup> Questa è la tesi (oltre che l’ipotesi) di R. SACCO, espressa nella monografia *L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*.

<sup>234</sup> Questa, in breve, è la tesi di P. TRIMARCHI, e in particolare nella già più volte citata opera *L’arricchimento senza causa*. V. anche ID., *L’arricchimento da atto illecito*, in P. CENDON (a cura di), *Studi in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del terzo millennio*, II, 1994, p. 1153 ss., ove l’Autore limita la responsabilità per l’arricchimento del danneggiante alle ipotesi di lesione dolosa.

<sup>235</sup> A. BELFIORE, *I beni e le forme giuridiche dell’appartenenza. A proposito di una recente indagine*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 912 ss. Cfr. anche A. PLAIA, *Risarcimento del danno*, cit., p. 135 ss.

<sup>236</sup> Tanto più che, nelle ipotesi di lesione di privative altrui, non pare messo in discussione che i beni prodotti dall’usurpatore siano di proprietà di questi, a prescindere dal rapporto di valore tra i fattori produttivi. Rimane ferma, naturalmente, l’esperibilità del rimedio dell’assegnazione in proprietà, alle condizioni indicate dalle norme speciali che lo

Si è opinato, precisamente, che un conto è la questione (attributiva) della proprietà, risolta direttamente dalle norme considerate (che, infatti, si annoverano tra le ipotesi di acquisto a titolo originario del diritto) e un altro è il problema (attributivo?) del lucro della combinazione intesa come operazione economica.

Con riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 935-940 cod. civ., il secondo problema sarebbe risolto pedissequamente al primo perché del tutto marginale nelle logiche proprietarie, caratterizzanti il libro III del codice civile: per tacere della dimensione agricola a mente della quale sono state immaginate le norme in questione, è innegabile che esse riguardino conflitti «occasionalmente» tra beni e, in ogni caso, rapporti semplici, nei quali il rischio non viene considerato perché praticamente inesistente, destinati ad individuare un assetto «stabile» del regime dominicale del nuovo bene<sup>237</sup>.

Attribuire il profitto al nuovo proprietario, allora, potrebbe costituire «una scelta tipicamente “politica”»<sup>238</sup> e, quindi, «tutt’altro che necessitata», così come una soluzione di comodo, volta ad evitare le incertezze applicative che deriverebbero dal moltiplicarsi dei rapporti obbligatori.

Le diverse caratteristiche che innervano la dimensione produttiva complessa (attività di impresa), così come la natura immateriale dei fattori produttivi coinvolti (in particolare, l’ubiquità, che ne consente lo sfruttamento contemporaneo del titolare e dell’usurpatore) potrebbero giustificare – e giustificano, secondo la richiamata dottrina – una soluzione diversa.

In particolare, il principio generale che governerebbe anche la remunerazione dei fattori produttivi, quando il legislatore non disponga diversamente (come nel caso degli artt. 935 ss. cod. civ.), potrebbe sintetizzarsi, nella ricostruzione caldeggiata dalla dottrina qui in esame, con la massima «*suum cuique tribuere*»<sup>239</sup>, a mente della quale al titolare di ogni elemento concorrente nella produzione spetterebbe la parte di utile eziologicamente riconducibile<sup>240</sup>.

La comprensione che il problema del profitto creato dall’ingerenza illegittima nell’altrui sfera soggettiva non può essere risolta come *pendant* della questione dominicale permette di avanzare il dubbio, su un piano generale, della correttezza di impostare il quesito della “spettanza” del lucro sulla base di una logica attributiva<sup>241</sup>, simile a quella proprietaria<sup>242</sup>.

---

prevedono (art. 124, co. 4° e 5°, cod. propr. ind. e art. 159, co. 5, l. dir. aut.). Sul limitato rilievo della normativa delle accessioni per la soluzione del problema della spettanza del profitto e della correlazione tra questo e il rischio, cfr. le considerazioni di M. PARADISO, *L’accessione al suolo. Artt. 934-938*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1994, p. 236 ss.

<sup>237</sup> Queste, in sintesi, le condivisibili considerazioni di G. D’AMICO, *L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 390 ss.

<sup>238</sup> G. D’AMICO, *L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 390.

<sup>239</sup> G. D’AMICO, *L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 401 ss.

<sup>240</sup> Si potrebbe ritenere, quindi, che il titolare del diritto usurpato abbia diritto, oltre al rimborso del valore del godimento non autorizzato (canone di licenza ipotetico), anche ad una parte dell’utile ricavato.

<sup>241</sup> Si veda A. PLAIA, *Risarcimento del danno*, cit., p. 4 ss., e quanto si è detto sopra, par. 5.

Tale dubbio, infatti, fonda la critica di una voce dottrinale, secondo la quale «il denaro in quanto *bene giuridico* non può spettare che a chi lo percepisce»<sup>243</sup>. Ne deriva che costui potrà essere obbligato a restituire il *tantundem* (diritto di credito), ma non sembra possibile configurare una «azione di “rivendica” di una somma di denaro»<sup>244</sup>. Questa osservazione getta la premessa per la diversa ricostruzione proposta dall’Autore, di cui si darà conto nel prosieguo dell’indagine.

### C. La gestione di affari altrui.

#### 1. La gestione “propria” (artt. 2028-2031 cod. civ.). Principali vantaggi e problemi ricostruttivi.

Secondo una opinione dottrinale<sup>245</sup>, la riversione del profitto realizzato dall’autore della violazione, ingeritosi nella sfera giuridica altrui mediante l’appropriamento di utilità “riservate”, potrebbe essere efficacemente fondata sulla fattispecie della gestione di affari altrui.

La ricostruzione presenta diversi vantaggi, poiché: a) chiarirebbe il ruolo dell’elemento soggettivo, unendo ad una prospettiva puramente restitutoria l’istanza deterrente; b) definirebbe precisamente il contenuto dell’obbligo

---

<sup>242</sup> Cfr. P. BARCELLONA, *Frutti e profitto di impresa*, Milano, 1970, p. 100. Per l’Autore anche la disciplina dell’art. 1148 c.c., nella parte in cui obbliga il possessore a restituire i frutti percepiti e percipiendi non esprimerebbe una tutela reale (ossia, la restituzione di un bene già di proprietà del titolare della cosa madre), ma obbligatoria. Il doppio riferimento ai frutti precetti e percepibili, se ben si comprende, avrebbe la funzione di semplificare la quantificazione dell’obbligazione restitutoria: «I frutti percepiti, cioè, non costituiscono oggetto della pretesa restitutoria, ma uno dei possibili elementi per il calcolo: non rilevano come “res” di cui si deve attribuire la proprietà, ma come “valore” di cui bisogna determinare l’ammontare» (ivi, p. 94). Ne deriverebbe, allora, secondo l’Autore, che l’art. 1148 cod. civ. non può venire a rilievo per risolvere la questione del profitto. Così, in conclusione (ivi, p. 105): «il profitto spetta all’autore dell’iniziativa perché la proprietà non è titolo sufficiente per operarne l’imputazione nella sfera patrimoniale del soggetto che ha subito lo spossessamento».

<sup>243</sup> P. SIRENA, *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 314, che ricorda che tale massima deriva da «un’antica regola romanistica» L’Autore ivi richiama, tra le altre la posizione di C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, cit., p. 274, secondo cui la proprietà sul denaro è acquistata dal percipiente a titolo originario in forza della confusione, «diventando parte indistinta del suo patrimonio». In effetti, per la stessa ragione, non è possibile ipotizzare un contratto di mutuo ad effetti solo obbligatori; neppure avrebbe senso un comodato (tranne le ipotesi residuali di c.d. comodato *ad pompam*) o un deposito regolare avente ad oggetto una somma di denaro (a meno che si tratti di monete con un valore numismatico). Neppure è configurabile, infine, un usufrutto di denaro, potendo trovare applicazione, eventualmente, la figura de quasi-usufrutto.

<sup>244</sup> Ipotizzata da A. PLAIA, *Risarcimento del danno*, cit., p. 162.

<sup>245</sup> P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., *passim*; nonché ID., *La restituzione del profitto ingiustificato*, cit., *passim*; G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari e la riversione degli utili*, in *AIDA*, 2000, p. 174 ss.

restitutorio, grazie ad un meccanismo lineare di raccordo tra disposizioni legislative.

Quanto all'aspetto *sub a*), l'obbligo alla riversione del profitto sarebbe ristretto alle sole ipotesi di mala fede dell'autore della violazione. Ciò si spiegherebbe alla luce dell'art. 2028, co. 1°, cod. civ., il quale identifica, tra i presupposti dell'istituto, la consapevolezza del gestore di ingerirsi nella sfera giuridica altrui («Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto...»).

Quanto al secondo aspetto, se concorrono tutti i requisiti della *negotiorum gestio*, sorgono in capo al gestore «le obbligazioni che deriverebbero dal mandato» (art. 2030, co. 1°, cod. civ.). Tra queste, rientra indubbiamente l'obbligo del gestore di rendere il conto e di restituire tutto abbia ricevuto «a causa» del rapporto (art. 1713 cod. civ.) e, quindi, il lucro ottenuto dalla gestione. Nel caso in cui «la gestione sia stata utilmente iniziata» (c.d. *utiliter coeptum*), il gestore (ossia chi si intromette nell'altrui sfera giuridica) ha diritto al rimborso «di tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese sono state fatte» (art. 2031, co. 1°, cod. civ.).

Questa tesi, tuttavia, sconta la necessità di superare alcuni ostacoli, tutti attinenti al piano della fattispecie. Di ciò, la dottrina che propone l'esaminata ricostruzione è consapevole. Si tratta allora di capire se, e in che misura, le chiavi che questa offre per superarli possano ritenersi sufficienti a rovesciare l'opinione maggioritaria, considerato il tenore delle norme vigenti. In particolare:

a) anzitutto, è opinione tradizionale<sup>246</sup> che la “gestione di affari altrui” sia un istituto fondato sul principio di solidarietà sociale (ora: art. 2 Cost.). Si tratterebbe di un cardine del sistema del diritto privato, che giustifica la spontanea decisione di un soggetto di intervenire in ausilio di un altro, quando questi non possa provvedere, per le più svariate ragioni, ad un proprio affare (c.d. ingerenza altruistica nell'altrui sfera giuridica). Impiegare questo rimedio per regolare anche la situazione di chi si sia volontariamente ingerito in un affare altrui al fine di trarre un profitto significherebbe estenderne l'applicazione ad ingerenze “egoistiche”<sup>247</sup> e a riconoscerne un fondamento ben più ampio<sup>248</sup>;

b) in secondo luogo, nel caso in cui il gerito si opponga alla gestione (*prohibitio domini*), o l'ingerenza non sia utilmente intrapresa (*utiliter coep-*

---

<sup>246</sup> Per tutti, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2000, p. 144. Più di recente, cfr. R. CALVO, *La gestione spontanea delle situazioni soggettive altrui (contributo allo studio della negotiorum gestio)*, in *Corr. Giur.*, 2016, p. 654 ss.

<sup>247</sup> P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 116, infatti, ritiene che «l'eventuale intento altruistico o, comunque, gestorio del soggetto agente non acquisisce alcuna rilevanza formale nella disciplina giuridica della gestione di affari altrui, così come essa è prevista nel diritto positivo».

<sup>248</sup> Con le parole di P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 433: «Il fondamento della gestione di affari altrui si può perciò individuare nella tutela della libertà di autodeterminazione del soggetto gerito, la cui sfera giuridica sia esposta, indipendentemente dalla sua volontà, all'esercizio di un potere di fatto da parte del soggetto agente».

tum), si ritiene esclusa la configurabilità della gestione di affari altrui<sup>249</sup>, sicché si potrebbe concludere che, quantomeno in tali ipotesi, la riversione del profitto ottenuto dall'autore della violazione, non possa fondarsi sugli artt. 2028 ss. cod. civ.;

c) in terzo luogo, si ritiene comunemente che, qualora l'attività gestoria non possa rientrare nella fattispecie tipica della gestione di affari altrui, per difetto di uno dei presupposti (ad esempio: l'*animus aliena negotia gerendi*), il dominus potrebbe, grazie al disposto dell'art. 2032 cod. civ., ratificare l'operato del gestor, ottenendo lo stesso effetto restitutorio nei confronti dell'autore della violazione incolpevole e con ciò vanificando il criterio limitativo, sopra esposto, della mala fede<sup>250</sup>;

d) infine, l'ingerenza rilevante ai fini della gestione di affare altrui è, appunto, l'intromissione in un affare "altrui"<sup>251</sup>. Occorre, quindi comprendere, se l'usurpazione di un'utilità riservata in forza di una situazione soggettiva giuridica ad un altro soggetto (che ne è titolare), al fine di trarre un profitto, costituisca un affare "altrui" e non, piuttosto, un affare "proprio" dell'autore dell'ingerenza.

## 2. La gestione "egoistica" e l'obbligo restitutorio.

La problematica del fondamento della gestione d'affari altrui è strettamente correlata all'esatta individuazione dei presupposti dell'istituto.

Se si accoglie la ragionata riflessione proposta da un Autore<sup>252</sup>, secondo cui la *ratio* altruistica della gestione di affari altrui è connessa al tradizionale requisito dell'*absentia domini* (impossibilità dell'interessato a provvedere alla cura dell'affare in questione), ci si potrebbe aspettare che chi, diversamente, sostiene la possibilità di una "gestione egoistica" plauda all'orientamento giurisprudenziale, che, nel tentativo di rivitalizzare l'istituto, ha progressivamente scolorito il presupposto in parola<sup>253</sup>.

---

<sup>249</sup> V. *infra*, par. 2.

<sup>250</sup> V. *infra*, par. 2.3.

<sup>251</sup> V. *infra*, par. 3.

<sup>252</sup> D. CARUSI, *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato*, diretto da P. Perlingeri, Napoli, 2004, p. 148 ss.

<sup>253</sup> Negli ultimi anni, cfr. particolarmente: Cass., 7 giugno 2011, n. 12304, secondo cui, in adesione a Cass. 25 maggio 2007, n. 12280, l'*absentia domini* deve intendersi «non già come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi bensì come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione e/o divieto del dominus»; nonché Cass., Sez. Un., 4 luglio 2012, n. 11136, che ha espresso il seguente principio di diritto «La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705 c.c., co. 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà

L'atteggiamento riservato da questa dottrina nei confronti dell'obliterazione pretoria del predetto requisito, contrariamente alle attese, è critico<sup>254</sup>.

Ciò si spiega nella considerazione che, se è vero che, per la tesi qui in esame, l'*absentia domini* non è necessaria perché si configuri la gestione di affari altrui – atteso che anche un'invasione arbitraria nella sfera giuridica di altri giustifica l'applicazione dell'art. 2030 cod. civ. (e quindi la riversione del profitto ex art. 1713 cod. civ.) –, essa sarebbe comunque dirimente per decidere se la gestione sia stata oppure non *utiliter coepta*, con conseguente insorgenza in capo al *dominus* delle obbligazioni di cui all'art. 2031, co. 1°, cod. civ.

Secondo questa proposta dottrinale, l'utilità iniziale della gestione non sarebbe un presupposto dell'istituto (inteso primariamente ad obbligare il gestore nei confronti del *dominus*), ma, più semplicemente, delle obbligazioni "contrarie" in capo a chi si giova della gestione (manleva e rimborso spese)<sup>255</sup>.

Ne deriva, allora, che l'intromissione in un affare altrui, consapevole e senza lo scopo di intervenire altruisticamente a favore di un soggetto impedito per ragioni a lui proprie, non escluderebbe la gestione, ma solamente che questa sia stata "utilmente iniziata"<sup>256</sup>, con l'unica conseguenza che il titola-

---

indivisa»; e, infine, Cass., 26 giugno 2015, n. 13203, così massimata: «In tema di gestione d'affari la presenza del *dominus* e la sua *scientia* non escludono automaticamente il presupposto di fatto della gestione, in quanto la concreta impossibilità del *dominus* di provvedere rende pienamente ammissibile l'intervento del gestore, sempre che l'inerzia dell'interessato non abbia il senso della *prohibitio*, atteso che l'esistenza di una opposizione dell'interessato, anche implicita o tacita, alla gestione altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di cui all'art. 2028 cod. civ.». Questa evoluzione giurisprudenziale, che ha radici più risalenti, è salutata con favore da parte della dottrina, ma è criticata da talaltra: cfr. di recente, in commento all'ultima pronuncia citata: D. MAFFEIS, *Quando non dovrebbe essere applicato e quando invece è prezioso l'istituto della gestione di affari altrui*, in *Corr. giur.*, 2015, p. 1506 ss.

<sup>254</sup> P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 338, come rileva anche D. CARUSI, *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, cit., p. 149.

<sup>255</sup> P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 310-311. Per G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., p. 194, invece, l'unico effetto della carenza dell'*absentia domini* è «elidere l'obbligo del terzo-contraffattore, ex art 2028, di proseguire e "portare a termine" la propria attività». Per l'Autore, quindi, anche una gestione nell'interesse del gestore può essere utile per il *dominus*, e quindi obbligarlo alle prestazioni di cui all'art. 2031 cod. civ.

<sup>256</sup> La gestione di un affare di un soggetto presente, non impossibilitato a provvedervi (*praesentia domini*), anche quando non abbia espresso una vera e propria *prohibitio*, è da «considerarsi sicuramente priva di utilità, costituendo anzi una violazione della libertà di autodeterminazione del soggetto gerito»: P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 321. Sulla stessa linea anche D. MAFFEIS, *Quando non dovrebbe essere applicato*, cit., p. 1508. Diversamente per G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., p. 194 ss., può essere «utilmente iniziata» anche una gestione «intrapresa contro l'interesse del titolare». Secondo questo autore, sulla scia di L. ARU, *Della gestione di affari*, in ID., E. MOSCATI, P. D'ONOFRIO, *Delle obbligazioni*, cit., p. 54, infatti ciò che conta ai fini dell'utilità della gestione è che essa si sia conclusa con un saldo positivo. Sembra preferibile l'opposta opinione sostenuta, tra gli altri, da S. FERRARI, voce «Gestione affari altrui (*dir. priv.*)», in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 652-653 e C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, cit., p. 147, secondo il quale, atteso il fondamento solidaristico della gestione, è sufficiente, per



re del diritto violato non sarà obbligato a rimborsare le spese sostenute per condurre l'affare (giusto il tenore dell'art. 2031 cod. civ.)<sup>257</sup>.

Rispetto a questa ricostruzione si possono svolgere alcune osservazioni, attinenti ai due diversi profili della struttura della fattispecie e dell'oggetto e ambito della restituzione.

## 2.1. Oggetto e ambito della restituzione.

Muovendo, per comodità di indagine, dall'ultimo aspetto testé menzionato, si osserva che, in base alla tesi proposta, l'autore della violazione in mala fede è tenuto a riversare nel patrimonio del titolare del diritto usurpato l'arricchimento al lordo delle spese, sopportando, quindi il rischio dell'affare in perdita<sup>258</sup>.

La ricostruzione troverebbe una significativa conferma nell'analoga disciplina del possessore di mala fede, come ricostruita dalla dottrina e dalla pratica prevalente<sup>259</sup>.

Sotto un primo versante, in effetti, il regime delle spese dell'autore consapevole dell'ingerenza è solo apparentemente discordante con la disciplina dei frutti.

Infatti, se, da una parte, l'art. 821, co. 2°, cod. civ., in ossequio al brocardo "*fructus non intelleguntur nisi deductis impensis*", riconosce in capo al possessore di mala fede il diritto di chiedere il rimborso delle spese necessarie per la produzione, la raccolta e la conservazione dei frutti<sup>260</sup>, non va dimenticato, d'altra parte, che tale indennizzo è limitato al valore dei frutti medesimi, da ciò potendosi desumere che l'obbligo in questione sorge da una piana applicazione dell'istituto dell'arricchimento senza causa<sup>261</sup>.

Per un verso, quindi, la compensazione delle spese non ha nulla a che vedere con l'obbligo restitutorio dell'art. 2031, co. 1°, cod. civ., che riguarda, in-

---

giustificare il gestore e garantirgli i crediti di cui all'art. 2031 cod. civ., che l'ingerenza apparisse oggettivamente utile nel momento in cui è stata intrapresa.

<sup>257</sup> V. anche R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 118.

<sup>258</sup> Cfr. P. SIRENA, *La restituzione del profitto*, cit., p. 318; ID., *La gestione di affari altrui*, cit., p. 5, ove però precisa, alla nota 14, richiamando P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 51, che ad essere restituito è l'arricchimento "semi-lordo", atteso che, quando l'autore della violazione usurpi il bene inserendolo nella propria catena produttiva, egli potrà sempre «detrarre dall'arricchimento lordo il valore dei beni e delle attività a lui spettanti».

<sup>259</sup> Secondo P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 85 ss., infatti, la disciplina applicata al possessore illegittimo è diretta derivazione dell'istituto della gestione di affari.

<sup>260</sup> Può essere interessante sottolineare che, grazie ad un'interpretazione letterale di questo principio, la giurisprudenza di legittimità è giunta a ritenere che le spese sostenute dal possessore non fondano un'obbligazione contraria, quanto piuttosto un limite, «fin dal suo sorgere» del diritto fatto valere dal proprietario del bene: cfr. Cass., 4 ottobre 2005, n. 19349. Non è necessario, pertanto, né sollevare un'eccezione di compensazione, né proporre un'apposita domanda riconvenzionale: così anche Cass., 11 agosto 2015, n. 16700.

<sup>261</sup> P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 99.

vece, tutte le uscite del gestore, purché necessarie o utili (anche, quindi, di una gestione in perdita); per altro verso, l'applicazione dell'art. 2041 cod. civ. non sembra preclusa, con i medesimi effetti dell'art. 821 e 1149 cod. civ., nelle ipotesi di gestione inutile.

Si ravvisa, tuttavia, una sensibile differenza tra la situazione del possessore e quella del gestore “egoista” nella quantificazione del primario obbligo restitutorio: mentre il primo, secondo l'orientamento dominante<sup>262</sup>, è chiamato a restituire anche i frutti percipiendi – atteso che, diversamente, non si giustificerebbe il trattamento più rigoroso nei confronti del possessore di buona fede raggiunto dalla notifica dell'atto di citazione –, non sembra sensato (né auspicabile in linea di politica del diritto) che il secondo versi anche l'utile che avrebbe potuto trarre da una maggiore ingerenza nella sfera giuridica altrui<sup>263</sup>.

Si è sottolineato, inoltre, che un trattamento così severo per il gestore “egoista” avrebbe un ambito di applicazione eccessivamente ampio, coprendo non solo tutte le ipotesi di ingerenza usurpativa nella sfera giuridica altrui, ma anche tutti i casi di collaborazione (altruistici) non richiesti, o al di là della richiesta<sup>264</sup>.

## 2.2. Struttura della fattispecie.

Venendo al secondo punto, si osserva che la tesi in esame finisce per elidere il requisito dell'impedimento del *dominus* dal tradizionale novero dei requisiti della gestione d'affari altrui. Questo aspetto, tuttavia, non diviene irrilevante, ma si carica della funzione di segnare il confine tra la gestione utile e la gestione inutile. L'impulso solidaristico cede rispetto all'intangibilità della sfera volitiva del *dominus*, quando l'affare è concretamente sotto il suo controllo: l'istituto, infatti, non consente, salvi casi particolari (cfr. art. 2031, co. 2°, cod. civ.) di superare la libertà di autodeterminazione di quest'ultimo. Di ciò è conferma la circostanza, che, quand'anche l'affare esuli da tale controllo, è sufficiente il divieto dell'interessato (*prohibitio domini*) perché non si producano nella sua sfera gli effetti della gestione d'affari, a meno che «tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume»<sup>265</sup>.

I nodi problematici da sciogliere, allora, possono essere sintetizzati nel quesito seguente: l'*absentia domini*, l'utilità iniziale della gestione e l'assenza di *prohibitio domini* sono elementi costitutivi della *negotiorum gestio* o so-

---

<sup>262</sup> V. *supra*, nota 203.

<sup>263</sup> Il rilievo è di T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 129.

<sup>264</sup> Lo osserva D. CARUSI, *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, cit., p. 149 ss. L'Autore critica ulteriormente (ivi, p. 152) che «pure ammettendo che possa intendersi per “gestione” l'impiego in mala fede del bene altrui in qualche intrapresa economica, v'è qualcosa di artificiale e di forzoso nel dire dei profitti, come dei frutti, che siano stati ricavati “a causa” della gestione». Il problema, in sostanza, è ancora legato alla causalità (v. *supra*, Sez. B, par. 13).

<sup>265</sup> Cfr. P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 316.

lamente delle obbligazioni contrarie gravanti sul *dominus*, in seno ad una gestione già perfetta?

La risposta a questa domanda, poi, è correlata al contenuto da attribuire all'elemento soggettivo della fattispecie, enigmaticamente condensato nell'avverbio «scientemente» dell'art. 2028 cod. civ.: se si decide che non è necessario l'impedimento del titolare dell'affare perché si producano in capo al gestore gli effetti della gestione, è sufficiente che questi si raffiguri di intromettersi nella sfera giuridica altrui; se, diversamente, si ritiene che sia necessario che la gestione sia "utile" per l'interessato e che questi non si opponga, il gestore deve rappresentarsi tale utilità, nonché agire obiettivamente<sup>266</sup> nell'interesse del soggetto ingerito (*animus aliena negotia gerendi*).

A favore della tesi tradizionale, che riconduce tale *animus* tra gli elementi costitutivi della fattispecie della gestione d'affari altrui, depongono sia l'argomento storico, che emerge dall'analisi dell'evoluzione diacronica dell'istituto sino alla sua configurazione nell'odierno codice<sup>267</sup>, sia il tenore delle disposizioni vigenti<sup>268</sup>.

Quanto a quest'ultimo aspetto, viene in particolare rilievo l'art. 2028 cod. civ.

Se si leggesse in chiave "egoistica" la disposizione di cui al primo comma, il precetto legislativo acquisterebbe un significato singolare, poiché obbligherebbe chi abbia iniziato un'attività di ingerenza nell'altrui sfera giuridica, usurpando un'utilità, «a continuarla e a condurla a termine», quantomeno sino all'intervento del titolare<sup>269</sup>.

In secondo luogo, proprio il termine naturale della gestione, ossia quando l'interessato «sia in grado di provvedervi da se stesso», pare un chiaro indice della finalità altruistica della gestione sostitutiva, venendo in rilievo il semplice "essere in grado" di curare l'affare e non l'effettiva intrapresa<sup>270</sup>.

---

<sup>266</sup> Cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2007, n. 12280.

<sup>267</sup> Dalla Relazione al Re (par. 789), emerge che la scelta linguistica del legislatore del codice civile non fu casuale, servendo a fugare ogni dubbio sul carattere strutturale dell'*animus aliena negotia gerendi*, ingenerato, sotto la vigenza del precedente codice, dall'utilizzo dell'avverbio "volontariamente". Sul rilievo dell'*animus* nella distinzione tra arricchimento senza causa e gestione di affari altrui, istituti riferibili ad un ceppo comune, P. GALLO, voce «Gestione d'affari altrui», in *Dig. disc. priv. sez. civ., Aggiornamento*, Milano, 2011, p. 425 e ID., *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 539.

<sup>268</sup> Cfr., su questi aspetti, anche L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1207 ss.

<sup>269</sup> Cfr., però, sul punto, l'interpretazione del precetto offerta da P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 45 ss., secondo cui la norma ha unicamente lo scopo di onerare il gestore di tutte le cautele necessarie a che la gestione non arrechi danno al gerito, costituendo, in sostanza, un esempio di obbligo di protezione, senza una necessaria prestazione primaria, ma fonte, eventualmente di un'obbligazione risarcitoria (p. 47).

<sup>270</sup> Il legame tra questa disposizione e l'*absentia domini* (e, quindi, si ritiene, con il fondamento altruistico della gestione) è sottolineato da D. MAFFEIS, sub art. 2028, in R. LENER (a cura di), *Della gestione d'affari*, cit., p. 7. Per una diversa lettura possibile, cfr. D. CARUSI, *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, cit., p. 145.

Ancora, in forza del secondo comma, l'autore della violazione, dopo la morte del *dominus*, sarebbe legittimato (obbligato) a proseguire la sua attività «finché l'erede possa provvedere direttamente»: ciò presuppone, tuttavia, l'individuazione dei chiamati e che questi accettino l'eredità – operazioni che, come noto, possono richiedere un lungo tempo.

Rispetto al problema in esame, allora, questa norma può essere letta in due modi, i quali paiono, in ultima analisi, parimenti insoddisfacenti.

Per un verso, l'invito-obbligo a continuare la gestione acuisce il già rilevato senso di disagio dell'interprete rispetto ad un atteggiamento del legislatore, che parrebbe “di favore” per l'ingerenza illecita; per altro verso, se invece si vuole vedere l'obbligo in parola come una sanzione (l'autore della violazione sarebbe una sorta di mandatario *ex lege* del titolare del diritto, il quale, grazie al primo, mette a reddito senza alcuno sforzo e senza alcun rischio la propria utilità), non è giustificabile l'estensione della durata di tale vincolo per un tempo indeterminato.

Si potrebbe allora essere indotti a pensare che l'art. 2028 cod. civ. sia inapplicabile nell'ipotesi di gestione contro la volontà del *dominus* (egoistica); ma ciò si scontrerebbe con almeno due argomenti letterali.

Anzitutto, è proprio nell'art. 2028 cod. civ. («scientemente») che si rinviene l'elemento della consapevolezza nell'ingerirsi nella sfera, che, come si è detto, è presupposto anche della gestione “egoistica”.

In secondo luogo, a voler ritenere che l'assenza di *animus*, per volontà legislativa, sia semplicemente un elemento di differenziazione del regime obbligatorio che deriva da una gestione già perfetta, occorre rilevare che il punto di emersione di tale differenziazione affiora nell'art. 2031 cod. civ., il quale, anche se la gestione non sia stata utilmente iniziata – come va escluso nel caso dell'ingerenza egoistica – lascia impregiudicata l'operatività dell'art. 2028 cod. civ.

In realtà, anche lasciando da parte gli aspetti legati alla formulazione della norma, pare decisivo impostare il discorso avendo a mente il rapporto tra l'istituto della gestione d'affari e le contigue fonti non contrattuali delle obbligazioni<sup>271</sup>.

A ben vedere, l'intromissione nell'altrui sfera è un'attività che, quando leda un interesse tutelato dall'ordinamento, assume i caratteri dell'antigiuridicità. Volendo allora concentrarsi su queste ipotesi (tra le quali può farsi rientrare anche la violazione di una privativa), si può sostenere, in astratto, che detta antigiuridicità non sussista allorché l'ingerente sia intervenuto, in base ad una valutazione oggettiva, nell'interesse altrui. Il giudizio di rimprovero dell'ordinamento, infatti si dissolve alla luce della valutazione di opportunità sociale che caratterizza la condotta dell'agente<sup>272</sup>.

---

<sup>271</sup> Cfr., per tutti, U. BRECCIA, *La gestione di affari*, in *Trattato di diritto privato*, p. 855-856.

<sup>272</sup> P. GALLO, voce «Gestione d'affari altrui», cit., p. 424; S. DELLE MONACHE, *note introduttive al Titolo VI, Della gestione d'affari*, in G. CIAN (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, cit., p. 2166.

Tale valutazione può alternativamente fondarsi su considerazioni legate all'economia in generale (una risorsa sfruttata è più efficiente di una risorsa inerte) o sul principio di solidarietà dell'art. 2 Cost., ma, se si accetta la tesi<sup>273</sup> della prevalenza della libertà di autodeterminazione – che si evince dall'art. 2031, co. 2° cod. civ. –, essa è concretamente possibile solo quando il *dominus* si trovi in una situazione di impedimento tale da giustificare l'interessamento altrui.

Si coglie da questo ragionamento il collegamento necessario tra liceità dell'intervento gestorio, *absentia* e *voluntas domini*. Dal canto suo, il gestore-invasore è giustificato dalla consapevolezza dell'alienità dell'affare e dall'intenzione di agire nell'interesse altrui, elemento concretamente misurabile dall'obiettivo direzione dell'attività perpetrata dal gestore<sup>274</sup>.

Non sembra allora arbitrario ritenere che, in questo spaccato, siano proprio l'*absentia domini* (elemento oggettivo) e l'*animus aliena negotia gerendi* (elemento soggettivo) ad impedire che l'ingerenza intenzionalmente perpetrata sia qualificata come fatto illecito dall'ordinamento e, quindi, ad isolare l'autonomia concettuale ed operativa della gestione d'affari altrui, come fatto (lecito) produttivo di obbligazioni.

Il rilievo assunto dall'*absentia domini* impone, allora, di attrarre il requisito dell'utilità iniziale della gestione nella fattispecie costitutiva della *negotiorum gestio*<sup>275</sup>.

L'invasione nell'altrui sfera giuridica, infatti, può dimostrarsi finalizzata alla tutela dell'altrui interesse (e così socialmente giustificata) solamente quando, nel momento in cui l'agente ha assunto l'iniziativa, l'atto gestorio apparisse oggettivamente idoneo a tale scopo<sup>276</sup>.

---

<sup>273</sup> P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 432 ss.

<sup>274</sup> Se il soggetto è intervenuto a salvaguardia di un interesse altrui perseguendo anche un proprio interesse personale, la gestione pare comunque configurabile: cfr. U. BRECCIA, *La gestione di affari*, cit., p. 859. Se, invece, l'interesse fondante l'operazione è oggettivamente quello dell'autore dell'ingerenza, non è configurabile la *negotiorum gestio*: cfr. la citatissima sentenza Trib. Torino, 18 novembre 1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, c. 193. In quest'ottica si è ritenuto possibile il ricorso alle norme in esame anche nei casi di ingerenza di un affare "comune". In giurisprudenza rimane tuttavia fermo che, per un verso, non può esservi contrapposizione tra gli interessi perseguiti dal gestore e quelli attinenti alla sfera del *dominus* (es. la sovente citata Cass., 6 agosto 1997, n. 7278) e, per altro verso, che l'eventuale interesse "concorrente" del gestore non deve prevalere su quello altrui (cfr. M. DE ROBERTIS, *Gestione d'affari e conflitto di interessi tra gerente e gestito*, in *Contr.*, 1998, p. 334).

<sup>275</sup> Anche nella massime della giurisprudenza l'*utiliter coeptum* compare, senza esitazioni, nel novero degli elementi strutturali della gestione d'affari: cfr., di recente, Cass., 3 novembre 2016, n. 22302. Sul punto, cfr. anche L. ARU, *Della gestione di affari*, cit., p. 53 s.

<sup>276</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3 cit., p. 147. La giurisprudenza di legittimità, aderendo all'impostazione oggettiva della nozione di *utiliter coeptum*, ha precisato che tale requisito «sussiste quando sia stata esplicata un'attività che, producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in un'evitata diminuzione patrimoniale, sarebbe stata esercitata dallo stesso interessato quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere efficacemente da sé alla gestione dell'affare»; per una rilettura critica del dibattito tra visione oggettiva e soggettiva, cfr. S. FERRARI, voce «*Gestione affari altrui (dir. priv.)*», cit., p. 653 ss.

La formulazione dell'art. 2031, co. 1°, cod. civ., allora potrebbe spiegarsi con l'enfaticizzazione, operata dal legislatore del 1942, del momento esclusivo in cui l'utilità "legittimante" l'operato del gestore deve essere valutata, ossia quella iniziale: se la gestione si rivela dannosa in seguito per il *dominus* (e quindi in "perdita"), l'interessato non è esonerato dall'adempimento delle obbligazioni che sorgono per il fatto della gestione<sup>277</sup>.

Del resto, in modo conforme, si è stabilito con riguardo alla valenza della *prohibitio domini*: secondo l'orientamento prevalente, nonostante la collocazione del requisito negativo nell'art. 2031, co. 2°, cod. civ., il divieto dell'interessato esclude la configurabilità della gestione d'affari e non semplicemente il sorgere delle obbligazioni contrarie in capo a quest'ultimo<sup>278</sup>.

Peraltro, la correlazione tra i due requisiti, tale da giustificare che essi vadano trattati in modo uniforme sul piano ermeneutico, pare evidente, se solo si ricordi che la libertà di scelta del *dominus* prevale sull'esigenza solidaristica sottesa all'intervento e che, pertanto, non può essere considerata "utile" una gestione a favore di un *dominus* che, pur essendo perfettamente in grado di gestire l'affare in questione, rimane inerte<sup>279</sup>.

Da questa angolazione, allora, la *prohibitio domini* potrebbe essere intesa come una dichiarazione che rende *ab initio* inutile una gestione che, date le circostanze, avrebbe potuto risultare "utile".

Si può dunque giungere alla conclusione che l'utilità iniziale della gestione, in quanto segno tangibile dell'effettiva rispondenza dell'ingerenza all'interesse del *dominus* è un elemento necessario perché questa sia valutata positivamente dall'ordinamento<sup>280</sup>.

In assenza, l'ingerenza nell'altrui sfera giuridica, quando si accompagna alla lesione di una situazione giuridica tutelata (come nel caso della violazione di un diritto di proprietà intellettuale altrui) deve essere considerata antigiusuridica e, quindi, illecita<sup>281</sup>.

In definitiva, una gestione "inutile" (come quella egoistica) non legittima il ricorso alle norme di cui agli artt. 2028-2030 cod. civ., per regolare i rapporti tra autore della violazione e titolare del diritto protetto: ad essere esclusa, infatti, è non solo l'applicabilità dell'art. 2031 cod. civ., ma l'astratta configurabilità della gestione – perlomeno, così come congeniata negli artt. 2028 ss. cod. civ. – con la conseguenza che occorre cercare altrove i rimedi a di-

---

<sup>277</sup> Su questi aspetti M. CASELLA, voce «Gestione di affari (I, diritto civile)», in *Enc. giur.*, XV, Roma, 1989, p. 4.

<sup>278</sup> S. FERRARI, voce «Gestione affari altrui (dir. priv.)», cit., p. 652 ss.; D. MAFFEIS, sub art. 2028, cit., p. 31-32. Quest'ultimo Autore, peraltro, ritiene d'altra parte possibile che sorgano obbligazioni a solo carico del gestore quando la gestione non sia stata utilmente iniziata (ivi, p. 26).

<sup>279</sup> D. MAFFEIS, *Quando non dovrebbe essere applicato*, cit., p. 1508.

<sup>280</sup> Si trova conferma di tale ruolo dell'utilità iniziale nell'opinione dominante che esclude la configurabilità della gestione quando questa, non utilmente iniziata, si sia poi rilevata vantaggiosa per il *dominus*. In questo caso si riconosce, al fine di riequilibrare i rispettivi patrimoni, si riconosce in capo al "gestore" la facoltà di esperire l'azione di arricchimento: cfr., S. FERRARI, voce «Gestione affari altrui (dir. priv.)», cit., p. 652-653, nota 24.

<sup>281</sup> P. GALLO, voce «Gestione d'affari altrui», cit., p. 425.

sposizione del danneggiato per vedersi ristorato il danno ed ottenere, ad un tempo, i profitti ottenuti dall'autore della violazione<sup>282</sup>.

L'esclusione dell'attitudine della gestione di affari altrui a conseguire tale risultato, d'altro canto, non legittima la conclusione della «inconciliabilità della responsabilità per il profitto conseguito e della responsabilità per danni»<sup>283</sup>.

I due spunti conclusivi sono confermati dall'art. 125 cod. propr. ind., il quale, da un lato, come si evince già dalla rubrica («Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione»), dimostra la compatibilità tra responsabilità risarcitoria e responsabilità restitutoria e, dall'altro lato, prevede, al comma terzo, che la restituzione degli utili possa essere chiesta «in ogni caso», emancipando così la pretesa dalla ricorrenza dell'elemento soggettivo, presupposto indefettibile della gestione d'affari altrui<sup>284</sup>.

### 2.3. (Segue). Il possibile ricorso alla ratifica ex art. 2032 cod. civ.

Una possibile strada alternativa è offerta dall'art. 2032 cod. civ.

L'ampia riflessione della dottrina sull'ambito di applicazione di questa norma permette, in questa sede, di dare per scontato che il titolare dell'affare, per mezzo della ratifica, possa ottenere *ex post* gli stessi effetti che sarebbero derivati da un mandato concluso con l'autore dell'ingerenza nella propria sfera, in ogni ipotesi in cui la gestione in senso tecnico (*ex artt.* 2028-2031 cod. civ.) non si configuri per la carenza di uno dei presupposti legali sopra esaminati<sup>285</sup>.

Anche l'ingerenza abusiva (la quale, come si è visto, è necessariamente «inutile», perché intrapresa in difetto dell'*absentia domini* e, conseguentemente, di un intento altruistico), dunque, può essere ratificata dall'interessato.

In forza della ratifica, il titolare della sfera giuridica «invasa» può ottenere la riversione dei profitti incamerati grazie all'indebita «invasione»: nessun

---

<sup>282</sup> Questa sembra essere la principale preoccupazione di R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 116, allorché critica «l'opinione di chi vede negli artt. 2028-2032 il regolamento di un atto necessariamente lecito, incompatibile con una responsabilità per danni dell'autore dell'iniziativa». Infatti, l'illustre Autore, dopo avere fornito indicazioni nel senso di una maggiore flessibilità della gestione «tecnica», convoglia il ragionamento per la soluzione del problema nell'operatività dell'art. 2032 cod. civ. Insiste sulla compatibilità tra gestione d'affari altrui e illecito aquiliano anche G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., p. 191-192.

<sup>283</sup> R. SACCO, *Ibidem*.

<sup>284</sup> V. anche N. ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, p. 43.

<sup>285</sup> Cfr., tra gli altri in dottrina, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, cit., p. 152; D. MAFFEIS, sub art. 2028, in R. LENER (a cura di), *Della gestione d'affari*, cit., p. 35-36. La soluzione rispecchia quanto affermato nella Relazione al Re (par. 788): «In via generale peraltro è da ricordare che, in base all'art. 2032, ogni caso che sfugge alla gestione può rientrarvi per effetto della ratifica del dominus».

dubbio, infatti, sussiste sull'applicabilità, anche in seno alla gestione c.d. "impropria", dell'art. 1713 cod. civ.

Questo strumento, inoltre, non richiedendo alcun formalismo nelle ipotesi in cui la gestione non pertenga ad atti per i quali è necessaria la forma scritta (come gli atti materiali<sup>286</sup>), potrebbe operare anche "silenziosamente", essendo sufficiente, all'uopo, che l'interessato proponga domanda per la restituzione del profitto (ratifica tacita)<sup>287</sup>.

Gli interpreti, tuttavia, hanno presto individuato i limiti dell'istituto.

Un primo rilievo, in particolare, riguarda l'entità della restituzione.

Come si è visto, la tesi sopra esaminata, che imposta la soluzione del problema del profitto nella gestione propria, si fonda, a livello pratico, sullo "spacchettamento" degli effetti obbligatori dell'ingerenza, limitando l'insorgenza delle obbligazioni in capo al *dominus* (caratterizzanti la classica gestione d'affari altrui altruistica) alle sole ipotesi di intervento "utile" (ex art. 2031 cod. civ.). La conseguenza è che chi invade indebitamente la sfera giuridica altrui è obbligato a riversare l'intero profitto (arricchimento lordo o "semi-lordo")<sup>288</sup> senza poter contare sul rimborso delle spese (profitto netto).

Con la ratifica, invece, applicandosi per intero la disciplina del mandato, l'autore della violazione potrà essere chiamato a rispondere solo dell'utile netto, detratte le spese (per giunta con gli interessi, come prevede l'art. 1720 cod. civ.)<sup>289</sup>.

A rigore, poi, nella sventurata ipotesi in cui l'interessato abbia malaccortamente ratificato una gestione "in perdita", questi potrebbe subire definitivamente, in ragione dell'irretrattabilità della ratifica<sup>290</sup>, il paradosso di accollarsi il rischio economico dell'iniziativa dell'autore della violazione: si tratta di una possibilità che, seppure improbabile, è certamente inaccettabile. Quest'ultima considerazione è connessa ad un secondo rilievo di ordine generale, che riguarda il ben più grave effetto spiegato dalla ratifica sulla complessiva fattispecie, la quale, per scelta dello stesso danneggiato, perderebbe l'illiceità.

L'approvazione dell'operato dell'autore dell'ingerenza, infatti, conferisce legittimità *ex post* all'invasione: ne deriva che l'interessato perde la possibi-

---

<sup>286</sup> Sulla ratificabilità della gestione che abbia avuto ad oggetto solo atti materiali, v. *infra*, par. 3.

<sup>287</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 4 luglio 2012, n. 11136. Nella civilistica, v., tra gli altri, M. CASELLA, voce «Gestione di affari (I, diritto civile)», cit., p. 8, nonché U. BRECCIA, *La gestione di affari*, cit., p. 903. Per la specifica area del diritto industriale: P. GRECO, P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile*, XI, 3, diretto da F. Vassalli, 1974, p. 375.

<sup>288</sup> V. *supra*, nota 258.

<sup>289</sup> Ma vedi G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., p. 194.

<sup>290</sup> Sull'irrevocabilità (oltre che sul carattere recettizio) della ratifica, cfr., in commento all'istituto in generale di cui all'art. 1399 cod. civ., F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto dallo stesso Autore e da A. Cicu, Milano, 1973, p. 254.



lità di ottenere il risarcimento del danno per la via aquiliana, venendo meno il requisito dell'antigiuridicità del fatto<sup>291</sup>.

Ora, se è vero che, come si è detto, può astrattamente riconoscersi una ratifica tacita nella semplice richiesta della restituzione del profitto, più di un dubbio sorge quando l'autore della violazione sia raggiunto, come di norma accade, simultaneamente (e cumulativamente) dalla domanda di risarcimento del danno: secondo le regole generali, infatti, può desumersi una volontà di ratificare del soggetto interessato *per facta concludentia* solo quando il contegno tenuto abbia, in tal senso, un significato inequivoco<sup>292</sup>.

Il punto è che, normalmente, il soggetto leso non è in grado di comparare il danno subito (ontologicamente incerto) in ragione dell'ingerenza altrui con il risultato economico ottenuto dall'autore della violazione: tali dati risulteranno chiari solo una volta conclusa la fase istruttoria del giudizio instaurato e, sovente, grazie ad una consulenza tecnica d'ufficio.

Si potrebbe quindi immaginare che il danneggiato possa spiegare entrambe le domande – risarcimento del danno e restituzione degli utili – in cumulo alternativo subordinato, riservando, in sostanza, l'eventuale ratifica all'esito dell'istruttoria, con conseguente rinuncia alla pretesa risarcitoria<sup>293</sup>.

Un punto di forza di questa soluzione è che essa permette di evitare ogni arricchimento ingiustificato del soggetto leso, atteso che il danno risarcibile e il profitto da restituire si eliderebbero per la misura corrispondente, cosicché il soggetto leso, in concreto, potrà ottenere esclusivamente o l'uno o l'altro<sup>294</sup>. Inoltre, anche nell'ipotesi di violazione incolpevole, egli potrà conseguire il profitto netto, atteso che la domanda aquiliana non troverà giocoforza accoglimento, stante il difetto di un requisito necessario.

Questa ricostruzione, tuttavia, torna a mostrare, ad un'analisi più attenta, alcuni punti deboli.

Preliminarmente, però, va osservato che tra questi non può rientrare l'osservazione critica secondo cui la ratifica, rendendo lecita l'operazione, precluderebbe il diritto del soggetto leso ad inibire l'ulteriore ingerenza. Come è stato evidenziato, l'approvazione non deve riguardare necessariamente la globalità della gestione: il ratificante, allora, è libero di individuare il limite temporale dell'effetto "liceizzante" del negozio al momento in cui esso si perfeziona<sup>295</sup>.

I punti critici, piuttosto, sono apprezzabili sotto un diverso punto di vista, su cui si deve necessariamente riflettere.

In particolare, anche ipotizzando che non sussistano problemi di ordine processuale, la strada, sopra indicata, del cumulo alternativo si presenta ecces-

---

<sup>291</sup> Lo rileva, tra gli altri, G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., p. 202, nell'intento di dimostrare la maggiore utilità del ricorso alla gestione propria, ex artt. 2028 ss. cod. civ.

<sup>292</sup> Cfr., già nella manualistica, A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 132.

<sup>293</sup> Secondo R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 237, la ratifica, pur essendo, come visto, irretrattabile, è pur sempre condizionabile.

<sup>294</sup> Peralto ciò avverrebbe anche nella gestione propria, in forza di una compensazione tra danno e arricchimento, secondo la tesi P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 148 ss. e, G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., p. 203.

<sup>295</sup> R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 119.

sivamente farragginosa. Ciò perché, sul piano sostanziale, appare una forzatura riscontrare nella domanda di reversione degli utili gli effetti di una ratifica di un'operazione evidentemente illecita<sup>296</sup>.

Tale forzatura, peraltro, ha un rilevante impatto pratico.

In merito, si consideri che, se è pienamente condivisibile l'esigenza di evitare l'arricchimento ingiustificato del soggetto leso che deriverebbe dal cumulo indiscriminato delle pretese al danno e agli utili, non sembra corretta, d'altra parte, una alternativa secca tra le due entità. Il profitto ottenuto dall'autore della violazione rappresenta la concretizzazione delle possibilità di guadagno riferibili alla privativa usurpata: tra questo e le voci di danno diverse dal lucro cessante non può quindi inferirsi alcun collegamento, tale da palesare il rischio che il danneggiato ottenga due volte la stessa somma a titolo diverso (duplicazione risarcitoria).

In sostanza, si ritiene che la retroversione degli utili non possa pregiudicare la risarcibilità del danno emergente e del danno non patrimoniale<sup>297</sup>.

Diversamente, la ratifica "condizionata", se consente di ottenere la restituzione del profitto eventualmente maggiore del pregiudizio complessivamente patito, determina necessariamente la rinuncia al risarcimento di queste ulteriori voci di danno.

Nell'ambito dei diritti immateriali, va aggiunto che, elisa l'antigiuridicità, l'autore della violazione acquisterebbe l'immunità dalle ulteriori sanzioni (anche non civilistiche), previste a tutela della proprietà intellettuale<sup>298</sup>: si tratta di un risultato che stride con le direttive di politica del diritto, tese ad estendere il più possibile la protezione di questi diritti, e con la finalità deterrente che si è riconosciuta al rimedio della reversione degli utili<sup>299</sup>.

In conclusione, il ricorso alla figura della gestione impropria, attraverso lo strumento della ratifica non permette di risolvere in modo soddisfacente la questione dell'illecito efficiente, in quanto focalizza la risposta rimediale esclusivamente sul profitto, escludendo il rilievo del danno.

L'esito dell'analisi proposta trova conforto, a livello legislativo, nella formulazione dell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.

---

<sup>296</sup> G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., p. 189: «Certo il dominus manifesta la volontà di appropriarsi del saldo attivo della gestione esercitando l'azione di negotiorum gestio, ma tale volontà non deve essere confusa con la ratifica».

<sup>297</sup> Nessun rilievo può avere, con riguardo a queste specifiche voci di danno, l'istituto della *compensatio lucri cum damno*, richiamato da R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 237, poiché, come ivi spiega lo stesso Autore, questa richiede che «danno del titolare e arricchimento dell'agente derivino veramente dalla medesima lesione». Orbene, (cfr. ivi, p. 238) non sussiste necessariamente piena identità tra il fatto causativo dell'arricchimento dell'autore della violazione (indebito godimento del bene altrui) e quello che determina il danno subito dal titolare, il quale, infatti, non è dato solamente dal guadagno mancato in ragione dell'ingerenza (parte compensabile), ma anche dal danno emergente (deterioramento) e del danno non patrimoniale, i quali vanno autonomamente ristorati.

<sup>298</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, p. 197.

<sup>299</sup> Cfr. lo stesso G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., p. 179 ss.

In particolare, rispetto a questa norma, viene a rilievo non tanto, come si è sostenuto, il fatto che la pretesa restitutoria possa essere esercitata «in ogni caso» e quindi anche senza ratifica<sup>300</sup>, atteso che è la stessa pretesa che, alle condizioni sopra viste, può essere considerata un'approvazione tacita della gestione, quanto la circostanza che la reversione degli utili possa essere ottenuta non come surrogato del danno in generale, ma, specificamente, «in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento»<sup>301</sup>.

### 3. Il problema dell'altruità dell'affare.

Le conclusioni che si sono tratte dipendono dall'assetto attuale della gestione d'affari altrui, come concepita nel codice civile vigente.

Può essere utile domandarsi, a questo punto, se un intervento del legislatore sulla struttura altruistica dell'istituto (ad esempio con l'inserimento di una disposizione analoga al § 687, Abs. 2, BGB<sup>302</sup>) permetterebbe di attrarre nel suo ambito di applicazione il lucroso e illegittimo sfruttamento di diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

Un ostacolo di fondo, tradottosi in una frequente critica alla generale pertinenza della gestione d'affari altrui nel tema che ci occupa, insiste sul concetto di "affare altrui".

Se si può fugare abbastanza agevolmente il dubbio che l'attività illecita della specie in esame costituisca un'ingerenza in un "affare", anche quando questo, in concreto, sia consistito in semplici atti materiali anziché in negozi giuridici<sup>303</sup>, maggiori perplessità sorgono con riguardo alla effettiva "altruità" del medesimo.

---

<sup>300</sup> Il rilievo è di M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno*, cit., p. 196-197.

<sup>301</sup> Dopotutto, la maggior parte degli autori che rinviengono nell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind. una pretesa restitutoria non dubitano che questa sia cumulabile con il risarcimento del danno, ciò in ossequio alla possibilità di un cumulo integrativo tra l'azione ex art. 2041 e quella ex art. 2043 cod. civ. V. anche I. GARACI, *Note in tema di reversione degli utili e di arricchimento senza causa nella disciplina della proprietà intellettuale ed industriale*, in *Dir. merc. tecn.*, 2016, p. 19.

<sup>302</sup> Su questa norma v. *infra*, al par. successivo.

<sup>303</sup> Sono molteplici, infatti, le modalità con cui può realizzarsi la violazione di un'altrui diritto immateriale. Esse possono essere ricondotte a due categorie: lo sfruttamento diretto (ad esempio, producendo e commercializzando il bene realizzato violando il brevetto altrui; stampando e vendendo l'opera letteraria altrui) e lo sfruttamento indiretto (in particolare: concedendo licenze di sfruttamento a terzi della privativa). Sul punto, si trova ormai costantemente ripetuto nella dottrina civilistica che l'atto gestorio, che può integrare la gestione propria ex artt. 2028 ss. cod. civ., può consistere tanto in un atto giuridico quanto in un atto materiale: cfr., ad esempio, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, cit., p. 139. Sul punto, per un approfondimento, v. P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 246 ss. Come rileva quest'ultimo Autore (P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 275 e ID., *La restituzione del profitto*, cit., p. 319), si incontrano maggiori difficoltà nel ricondurre gli atti materiali nel possibile oggetto della gestione impropria, ratificata ex art. 2032 cod. civ., in ragione del rinvio contenuto nella disposizione agli effetti del mandato (il rilievo critico è stato formulato nella prima edizione di G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli*

L'imprenditore che sfrutta illecitamente un brevetto altrui per produrre i beni destinati al suo commercio sta conducendo un affare "altrui"? E se – ipotesi ancora più problematica – l'imprenditore beneficia di quel brevetto solo per la realizzazione di un componente di un prodotto complesso? La questione si pone anche con riguardo al diritto d'autore: si pensi al caso del produttore cinematografico che realizza una serie televisiva riadattando una saga di romanzi senza chiedere l'opportuna autorizzazione all'autore<sup>304</sup>.

Si tratta di una questione la cui soluzione è imprescindibile. Si è di fronte, infatti, ad un presupposto indefettibile della gestione d'affari, cifra identificativa dell'istituto: la carenza di tale presupposto non è dunque "sanabile" con la ratifica *ex art.* 2032 cod. civ.<sup>305</sup>

Orbene, diversi autori che si sono occupati del tema hanno osservato che il perseguimento di un lucro, se realizzato sulla base dell'iniziativa dell'autore dell'ingerenza, quand'anche abbia sfruttato utilità di un altro soggetto, dovrebbe considerarsi un affare "proprio" dell'autore della violazione<sup>306</sup>.

Questa opinione non può che essere condivisa allorché venga fondata su una lettura in chiave soggettiva del concetto di "altruità" dell'affare, di cui si trova traccia in parte della dottrina civilistica, secondo la quale, in ultima analisi, avrebbe carattere decisivo l'interesse che fonda l'atto gestorio<sup>307</sup>.

---

*industriali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1990, 1° ed., p. 533-534, nota 127). A ben vedere, al di là di una possibile applicazione analogica dell'art. 2032 cod. civ., come tra le righe suggerito da P. GRECO, P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit., p. 376, non si vede una ragione sostanziale per attribuire alla norma da ultimo citata (che, come detto, permette di sanare il difetto di uno dei requisiti degli artt. 2028 ss. cod. civ.) una portata diversa dalla gestione c.d. propria: così anche G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., p. 193-194, il quale pure rileva che anche lo sfruttamento diretto consiste, in ultima analisi, in negozi giuridici ratificabili, derivando il profitto dalla disposizione dei prodotti realizzati (sicché il problema sarebbe ristretto a risparmi di spesa, come nel caso del contraffattore «che riproduca in proprio il bene protetto evitando così di acquistarlo dal legittimo titolare», ivi, nota 49).

<sup>304</sup> Quest'ultimo caso è analizzato da G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., p. 191.

<sup>305</sup> S. FERRARI, voce «*Gestione affari altrui (dir. priv.)*», cit., p. 651 e G. D'AMICO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 375, il quale critica la possibilità di ritenere applicabile l'art. 2032 cod. civ. in caso di ingerenza egoistica – che si traduca nella gestione di un affare proprio – non solo in forza dell'*argumentum a simili* (se l'affare non è altrui, non ha senso applicare le norme dell'istituto in esame), ma anche alla luce dell'*argumentum a fortiori* (se chi è convinto di gestire un affare altrui credendolo proprio subisce le conseguenze *ex art.* 2032 cod. civ., a maggior ragione deve subirle chi sapeva di intromettersi in un affare altrui, ma non chi conduce un affare proprio con risorse altrui).

<sup>306</sup> Cfr. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, p. 197; G. D'AMICO, *Ibidem*.

<sup>307</sup> Cfr. L. ARU, *Della gestione di affari*, cit., p. 8-9. Secondo P. GALLO, voce «*Gestione d'affari altrui*», cit., p. 427, «Chi agisce nel proprio esclusivo interesse non compie atti di gestione». Più complessa è l'opinione di S. FERRARI, voce «*Gestione affari altrui (dir. priv.)*», cit., p. 651-652, che, dopo aver criticato le concezioni estreme della alienità in senso soggettivo (*solo animo gestoris*) ed in senso oggettivo (*ab extrinseco*) elaborate dalla dottrina, rinviene l'alienità dell'affare «da circostanze meramente obiettive o, in assenza di queste, dal solo *animus aliena negotia gerendi*, purché questo elemento soggettivo sia in concreto idoneo ad imprimere il carattere dell'alienità dell'attività gestoria».

Si è ormai consolidata, tuttavia, l'idea che questa debba essere valutata da un punto di vista puramente oggettivo: va quindi valorizzata l'effettiva riferibilità dell'affare – anche a prescindere dalla riconoscibilità *ab externo* di tale circostanza<sup>308</sup> – alla sfera giuridica di un altro soggetto<sup>309</sup>.

Orbene, la derivazione del lucro dallo sfruttamento illecito di un bene immateriale altrui permette senz'altro di evidenziare il collegamento in parola, a prescindere dall'intento dell'autore dell'ingerenza<sup>310</sup>.

Tuttavia, se è semplice riscontrare la gestione di un affare altrui quando l'usurpatore si sia limitato a mettere a reddito la privativa del titolare (sfruttandola direttamente o indirettamente), maggiori problemi si riscontrano quando il profitto è il frutto di una combinazione concertata di fattori produttivi, che possono comprendere anche la proprietà intellettuale dello stesso usurpatore o di terzi.

L'ostacolo non pare comunque insormontabile.

Per un verso, quando il profitto sia frutto di una creazione composita, si può immaginare che esso derivi da un'operazione complessa che comprende, in realtà, più "affari". Questo modo di ragionare, peraltro, appare particolarmente utile quando essi pertengano alla sfera giuridica di più soggetti diversi, come accade nell'ipotesi in cui un imprenditore usurpi due creazioni contemporaneamente<sup>311</sup>.

Per altro verso, accogliendo l'invito di autorevole dottrina a superare una concezione che entifica l'affare altrui come si trattasse di un bene giuridico<sup>312</sup>, ci si può limitare ad osservare che l'attività dell'usurpatore ha comunque determinato un'ingerenza illegittima nella sfera giuridica altrui e ciò basta ad integrare il presupposto oggettivo in esame della gestione d'affari altrui.

Se si segue una di queste due strade, la conseguenza è la necessità di un *apportionment* degli utili: parte di questi, infatti, potranno essere trattenuti dall'autore della violazione a remunerazione dei fattori produttivi impiegati o dovranno essere riversati ad un altro soggetto parimenti leso nei suoi diritti.

---

<sup>308</sup> M. CASELLA, voce «*Gestione di affari (I, diritto civile)*», cit., p. 2.

<sup>309</sup> V., per tutti, U. BRECCIA, *La gestione d'affari*, cit., p. 858; G. DE SEMO, voce «*Gestione di affari altrui (diritto vigente)*», in *Noviss. Dig.*, VII, Torino, 1961, p. 819-820; D. CARUSI, *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, cit., p. 106-107, ove richiama (in particolare alla nota 228) la concezione di altruità di P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 241 ss., la quale, anch'essa elaborata in termini oggettivi, supera, in ultima analisi, l'idea che l'affare altrui sia un'entità concettuale da definire e valorizza, più semplicemente, l'effettivo tradursi dell'attività perpetrata dal soggetto agente in un'ingerenza nell'altrui sfera giuridica, sulla base di una valutazione *ex post*.

<sup>310</sup> G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., p. 191 ss.

<sup>311</sup> G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., p. 191-192.

<sup>312</sup> P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 241 ss. V., *supra*, nota 303.

#### 4. Un possibile confronto con l'ordinamento tedesco. La *Geschäftsanmaßung* come *unechte Geschäftsführung ohne Auftrag* (§ 687, Abs. 2, BGB).

Prima di trarre qualche conclusione, si rileva che, anche sul tema dell'attitudine della gestione di affari altrui a fondare la pretesa alla reversione degli utili, risulta prezioso un breve confronto con l'ordinamento tedesco.

Si può iniziare con il richiamare un punto a suo tempo chiarito<sup>313</sup>: in Germania, la *Gewinnherausgabe*, nell'ambito delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, non opera come un autonomo rimedio, ma costituisce, per giurisprudenza consolidata, un possibile criterio per il calcolo del risarcimento del danno dovuto al danneggiato<sup>314</sup>.

Secondo alcune pronunce<sup>315</sup>, questo parametro, pur fondandosi, quanto a presupposti (oggettivi e soggettivi), sulla pretesa risarcitoria, affonderebbe le proprie radici nel § 687, Abs. 2, BGB, norma dettata nell'ambito della disciplina della gestione di affari altrui (*Geschäftsführung ohne Auftrag*).

La disposizione, precisamente collocata nel paragrafo rubricato «*unechte Geschäftsführung ohne Auftrag*» (“gestione di affari altrui impropria”), disciplina, mediante il rinvio ad alcune norme della gestione propria (§§ 677, 678, 681, 682 BGB), il regime delle obbligazioni che sorgono in capo al gestore e al *dominus*, nella particolare ipotesi in cui il primo abbia «gestito un affare altrui come se fosse proprio, pur sapendo che non vi è legittimato»<sup>316</sup>. Considerando che, tra gli obblighi del gestore, è compresa anche la restituzione dell'utile che questi abbia ricavato dalla gestione, appare chiaro il motivo per cui il § 687, Abs. 2, BGB si sia candidato a fondare dogmaticamente la *Gewinnhaftung* nel diritto tedesco.

La regola in esame, peraltro, avrebbe il merito di soddisfare l'esigenza politica di limitare l'operatività di un rimedio così incisivo – nella sfera patrimoniale del danneggiante – alle sole violazioni consapevoli (dolose), escludendo non solo quelle incolpevoli, ma anche quelle semplicemente colpose. Eppure, nonostante l'apparente linearità, questa soluzione appare, già ad una prima analisi, tutt'altro che pacifica nel dibattito tedesco<sup>317</sup>. Ne è una prova il fatto che, nelle ipotesi di lesione della proprietà industriale, il titolo della *Gewinnherausgabe* è, per giurisprudenza granitica<sup>318</sup>, l'azione risarcitoria:

---

<sup>313</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. B.

<sup>314</sup> Cfr., ad esempio, N. JANSEN, § 687 II. *Gewinnhaftung bei Geschäftsanmaßung*, cit., p. 1792.

<sup>315</sup> Cfr. BGH, GRUR 1962, 509, 511 – *Dia-Rähmchen II*.

<sup>316</sup> Traduzione di S. PATTI, cit.

<sup>317</sup> Si trova comunemente affermato che il legislatore del BGB non avrebbe affrontato direttamente il tema della *Gewinnhaftung*: cfr. N. JANSEN, § 687 II. *Gewinnhaftung bei Geschäftsanmaßung*, cit., p. 1797.

<sup>318</sup> Peraltro, la giurisprudenza non si mostra affatto insensibile al dialogo dottrinale sul punto. Si legga, ad esempio, il seguente passaggio della motivazione della sentenza BGH, GRUR 1962, 509, 511 – *Dia-Rähmchen II*, appena citata: «*wenn er schon kein echter „Schadensersatzanspruch“ ist, dann jedenfalls als ein Anspruch auf „Entschädigung“*»

la pretesa, quindi, non è ricondotta direttamente al § 687, Abs. 2, BGB, al quale, semplicemente, i giudici si limitano a proporre qualche riferimento, stante la consonanza di *ratio* ed effetti<sup>319</sup>.

In effetti, è opportuno rilevare, a parziale scioglimento di una delle riserve che si sono assunte lungo il corso dell'indagine<sup>320</sup>, che la dottrina e la giurisprudenza rinunciano a trovare una collocazione univoca, in uno degli istituti classici del diritto civile<sup>321</sup>, per il criterio degli utili dell'autore della violazione, preferendo ripiegare sulla lontana origine nel tempo della sua prima applicazione giurisprudenziale, nonché la natura consolidata della prassi liquidatoria che ne è scaturita, tanto da conferirle il rango di vera e propria consuetudine giurisprudenziale (*Gewohnheitsrechtliches Ritterrecht*)<sup>322</sup>.

Si ritiene opportuno, quindi, individuare le principali ragioni che impediscono di radicare senz'altro<sup>323</sup> nel § 687, Abs. 2, BGB, la *Gewinnherausgabe*, quale *dritte Schadensberechnungsmethode*.

Un primo significativo ostacolo si rinviene nei differenti requisiti soggettivi dei due rimedi.

Come si è a suo tempo osservato, il danneggiato può giovare del terzo criterio di calcolo del danno anche nelle ipotesi di lesioni solo colpose del proprio diritto; la sanzione prevista dal § 687, Abs. 2, BGB, invece, richiede necessariamente la *Bewusstsein* dell'ingerenza e, quindi, il dolo.

La proposta di rinvenire nella reversione degli utili realizzati colposamente un'applicazione analogica della norma codicistica non è accolta dalla dottrina<sup>324</sup>: emergerebbe infatti, ad un'analisi più attenta, una profonda diversità nella *ratio* ispiratrice del rimedio a seconda dello stato soggettivo dell'autore della violazione che ne è destinatario.

In particolare, se si può immaginare una coincidenza di fondamento nelle ipotesi di usurpazione dolosa (ossia la consapevolezza di ingerirsi in un af-

---

wegen widerrechtlicher Patentbenutzung zu bezeichnen (Lindenmaier, a.a.O., § 47 Rn. 22), der unter dem „Titel des Schadensersatzes“ läuft (Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 2. Aufl., § 91 II 3, S. 406)».

<sup>319</sup> Sul rapporto tra § 687, Abs. 2, BGB e *dritte Schadensberechnungsmethode*, cfr. T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 149 ss.

<sup>320</sup> Cap. II, Sez. B, par. 3.

<sup>321</sup> Considerando, da un lato, i limiti del principio compensativo che informa il normale risarcimento del danno, e, dall'altro lato, le riflessioni maturate in punto di arricchimento ingiustificato (in particolare, la limitazione del *quantum debeatur* al valore di mercato del godimento del bene: cfr. *supra*, Sez. B, par. 11), un ultimo "appiglio" sarebbe rinvenibile nel § 687, Abs. 2, BGB.

<sup>322</sup> Cfr. tra gli altri, SEILER, sub § 687 BGB, in *Münchener Kommentar*, cit., p. 2769; A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 374.

<sup>323</sup> Afferma, pittorescamente, A. BERGMANN, § 687 BGB, in J. VON STAUNDIGERS, *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, §§ 677-704, (Geschäftsführung ohne Auftrag)*, Berlin, 2015, p. 384 «Doch schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass die Hinwendung zum Geschäftsanmaßungsrecht mehr Steine als Brot gibt». V. anche *ivi*, p. 385.

<sup>324</sup> Cfr., tra gli altri, BEUTHIEN, § 687 BGB, cit., p. 513; K.-J. MELULLIS, *Ibidem*; alcuni autori, al contrario, fanno leva sulla riferibilità della *Gewinnherausgabe* al § 687, Abs. 2, BGB, per spingere la giurisprudenza a rivedere l'estensione del *dritte Berechnungsart* alle ipotesi meramente colpose: cfr. A. BERGMANN, § 687 BGB, cit., p. 384.

fare altrui: la *Fremdgeschäftsbewusstsein*, la quale è presupposto indefettibile della *Geschäftsanmaßung*<sup>325</sup>), la giurisprudenza riconosce l'esperibilità della *Gewinnherausgabe*, nei casi di semplice colpa, specificamente in ragione della particolare lesività dei beni immateriali, e, quindi, della necessità di assicurarne una più efficace protezione, attesa, inoltre, l'endemica incertezza nella quantificazione del pregiudizio concretamente subito dal titolare<sup>326</sup>.

Prima dell'attuazione della direttiva *Enforcement*<sup>327</sup>, ma anche in tempi più recenti<sup>328</sup>, diversi Autori tedeschi hanno indicato la necessità di un ripensamento della costruzione giurisprudenziale della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, riservando la *Gewinnabschöpfung* – sanzione nel frattempo divenuta sensibilmente più incisiva, in ragione della severa posizione assunta dal BGH con riguardo alla detraibilità dei costi – ai soli casi di usurpazione dolosa.

Un secondo limite riguarda il *quantum restituendi*. Si è sopra detto che la giurisprudenza accoglie, sovente, la ricostruzione favorevole ad una *Gewinnaufteilung*<sup>329</sup>: l'esigenza di *apportionment*, tuttavia, come si è osservato in dottrina, è difficilmente conciliabile con la disciplina del § 687, Abs. 2, BGB, in ragione della quale, a rigore, per mezzo del rinvio alla disciplina della gestione d'affari altrui, il gestore deve restituire l'intero utile realizzato<sup>330</sup>.

Preme osservare che, invece, anche con riguardo all'ordinamento tedesco, non sembrano porsi problemi relativi al requisito oggettivo del rimedio, quantomeno nell'ambito dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale<sup>331</sup>.

<sup>325</sup> A. BERGMANN, § 687 BGB, cit., p. 385-386.

<sup>326</sup> Cfr. BGH, GRUR 2001, 329, 331 – *Gemeinkostenanteil*.

<sup>327</sup> V. *supra*, Cap. II, sez. D, par. 6.

<sup>328</sup> Ad esempio, A. BERGMANN, § 687 BGB, cit., p. 384-385, invita gli interpreti a seguire una scala di sanzioni calibrata alla componente soggettiva della fattispecie: «*Herausgabe des Erlangten (ohne das lucrum ex negotiatione) unabhängig von einem Verschulden nach Bereicherungsrecht, Ersatz des konkreten Schadens inklusive eines entgangenen Gewinns bei Verschulden, Herausgabe des Gewinns nach § 687 Abs. 2 bei Vorsatz*».

<sup>329</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. B, par. 3 e 4.

<sup>330</sup> Cfr. T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 152 ss.

<sup>331</sup> Diversamente, si sono registrate diverse perplessità con riguardo alla configurabilità di un "affare altrui" nell'ambito dei diritti della personalità, specie in commento alla celebre sentenza del BGH *Caroline von Monaco I* (pronuncia del 5 dicembre 1995 - VI ZR 332/94, in NJW, 1996, p. 984), ove l'ingerenza nella sfera giuridica della danneggiata si era tradotta nell'invenzione, da parte di un rotocalco, di un'intervista, in realtà mai rilasciata. Nella fattispecie, la sua pubblicazione aveva garantito all'autore un significativo profitto, a fronte di un danno risarcendo (patrimoniale e non patrimoniale difficilmente calcolabile). Il ragionamento della Suprema corte tedesca si fonda esclusivamente sul risarcimento del danno, considerando l'utile illegittimamente conseguito dalla rivista come "*Bemessungsfaktor*", senza alcun riferimento al § 687, Abs. 2, BGB. In effetti, se la "deriva" ultracompensativa è stata da più parti criticata, per altro verso, vari autori hanno messo in luce l'inapplicabilità della *Geschäftsanmaßung*, in quanto inventarsi un'intervista, in realtà mai rilasciata, non potrebbe essere considerata un affare altrui, poiché non avrebbe senso che il titolare si inventasse un'intervista a se stesso per poi pubblicarla (cfr., tra gli altri, C-W. CANARIS, *Gewinnabschöpfung*, cit., p. 86; *contra*, sulla base della concezione proposta di *fremdes Geschäft*, cfr. T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 173 ss.). Altre



Infatti, se è vero che il presupposto oggettivo del § 687, Abs. 2, BGB, ossia l'ingerenza in un *fremdes Geschäft*, è stato oggetto di ampio dibattito nella dottrina tedesca (non ancora giunto ad un approdo definitivo)<sup>332</sup>, si rileva che in ognuna delle principali ricostruzioni proposte è sussumibile l'usurpazione di altrui utilità immateriali<sup>333</sup>.

Il punto di partenza della riflessione è la comune osservazione dell'infelice collocazione della disposizione in esame, la quale sarebbe stata inserita impropriamente in appendice alla disciplina della gestione d'affari<sup>334</sup>.

L'esigenza di disancorare la *Geschäftsanmaßung* dall'idea di una "*unechte*" *Geschäftsführung ohne Auftrag*<sup>335</sup> legittima allora a chiedersi se i concetti di "affare" e di "altruità" contenuti nel § 687, Abs. 2, BGB possano essere letti in modo difforme all'interpretazione offerta con riguardo all'analogo elemento oggettivo *ex* § 677 BGB.

Va poi aggiunto che, non potendosi revocare in dubbio l'illiceità dell'intrusione egoistica nell'altrui sfera giuridica, il quesito ha sovente l'effetto pratico di costituire una line di confine, assieme al dolo, per la comminazione dell'afflittiva sanzione della *Gewinnherausgabe*, la quale astrattamente concorre<sup>336</sup> con l'ordinaria pretesa al risarcimento del danno (ove, naturalmente, siano integrati i presupposti del fatto illecito)<sup>337</sup>.

---

riflessioni, su cui ci si riserva di tornare in seguito, sorgono dalla natura non patrimoniale tanto dell'interesse leso, quanto del danno lamentato in quell'occasione.

<sup>332</sup> Cfr., ad esempio, G. WAGNER, *Jenseits des Ausgleichsprinzips*, cit., p. A 85.

<sup>333</sup> V., però, in senso critico, K.-J. MELULLIS, *Zur Ermittlung und zum Ausgleich des Schadens bei Patentverletzungen*, in *GRUR Int.*, 2008, p. 680.

<sup>334</sup> Si veda, in particolare, T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 127: «Die Platzierung des 687 Abs. 2 BGB als Anhängsel zu den Regeln über die Geschäftsführung ohne Auftrag in den §§ 677 ff. BGB stellt aus heutiger Sicht einen gesetzessystematischen Fehlgriff dar», nonché p. 130, ove, a tale proposito si legge: «Vielmehr handelt es sich um die Übertragung von Rechtsfolgen auf ein wesensmäßig vollkommen andersartiges Rechtsinstitut kraft einer selbständigen gesetzgeberischen Entscheidung». Osserva N. JANSEN, § 687 II, cit., p. 1795, che la preoccupazione del legislatore, sottesa all'inserimento di una simile disposizione in appendice alla disciplina della gestione d'affari altrui, era quella di evitare che il gestore di buona fede risultasse trattato in modo peggiore rispetto a chi si fosse ingerito scientemente nella sfera giuridica altrui a scopi egoistici. Si trattava principalmente di un problema prescrizione: prima della *Schuldrechtsmodernisierung* del 2002, infatti, la pretesa dell'interessato nei confronti del gestore si prescriveva nell'ordinario termine trentennale, mentre l'azione risarcitoria del danneggiato – che, in assenza del § 687, Abs. 2, BGB, avrebbe costituito il normale rimedio per l'ingerenza illecita – in soli tre anni. Vale la pena rilevare che la nuova formulazione del § 195 BGB ha ridotto il termine di prescrizione ordinario proprio a tre anni.

<sup>335</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 134.

<sup>336</sup> A. BERGMANN, § 687 BGB, cit., p. 383 (Rn. 61).

<sup>337</sup> Non tutti gli illeciti dolosi, infatti, giustificano la pretesa alla riversione degli utili realizzati dall'autore della violazione, atteso che non si può rinvenire il fondamento di una così incisiva sanzione unicamente nell'esigenza deterrente di evitare che l'autore di un illecito ricavi un profitto dalla sua azione antiggiuridica: T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 137. V. anche A. BERGMANN, § 687 BGB, cit., p. 362 e N. JANSEN, § 687 II, cit., p. 1819, nonché p. 1840-1841, il quale giustamente ricorda che la deterrenza non spiega, da sola, la ragione per cui il guadagno dell'autore della violazione dovrebbe spettare al danneggiato. Si troverebbe proprio nel presupposto in commento del § 687, Abs. 2, BGB, allora, la giustificazione della *Gewinnabschöpfung* prevista dalla norma.

Orbene, secondo un primo orientamento, che pare maggioritario, il concetto di “affare altrui”, di cui alla disposizione in esame, corrisponderebbe a quello fondante la gestione di affari altrui propria (§ 677 BGB: «*Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt...*»); occorrerebbe solo tenere conto che l'assenza del fondamento altruistico (*Fremdgeschäftsführungswille*) impone l'esclusione di quelle ingerenze che si considerano tali solo se effettuate nell'interesse altrui<sup>338</sup>, come, ad esempio, l'acquisto di cosa per conto di un terzo: si tratta dei cc.dd. *subjektiv fremde Geschäfte*<sup>339</sup>.

Quest'ampia concezione del presupposto oggettivo permetterebbe di ricondurvi, ad avviso della dottrina, i casi di «*Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts*»<sup>340</sup>.

Da questo punto di vista, allora, il § 687, Abs. 2, BGB viene inteso come un inasprimento della disciplina dell'arricchimento senza causa nascente da una *Eingriffskondiktion*, segnatamente quando tale ingerenza sia avvenuta dolosamente (*Fremdgeschäftsbewusstsein*). Vi sarebbe, quindi, una corrispondenza di fattispecie sul piano oggettivo<sup>341</sup>.

Contro questa tesi, si è segnalato, in primo luogo, il difetto di armonia con le norme dettate nel titolo dedicato all'*ungerechtfertigte Bereicherung*, le quali, come si è sopra ricordato<sup>342</sup>, prevedono effettivamente una *Verschärfung* della *Bereicherungshaftung* in caso di mala fede dell'arricchito, ma non contengono alcun rinvio al § 687, Abs. 2, BGB né alle conseguenze sanzionatorie (*Gewinnherausgabe*) che derivano dalla sua applicazione<sup>343</sup>.

In secondo luogo, si è criticamente rilevato che una siffatta soluzione consentirebbe al titolare di pretendere, sulla base della norma in esame, la reversione dell'intero utile realizzato dall'autore della violazione, quand'anche nel processo produttivo di tale lucro il diritto leso abbia avuto un ruolo del tutto secondario<sup>344</sup>.

Secondo un diverso orientamento, premesso che l'erroneità della collocazione della norma nella *Geschäftsführung ohne Auftrag* ne suggerisce un'interpretazione slegata da queste norme<sup>345</sup>, l'ingerenza in un *fremdes Geschäft*, ai sensi del § 687, Abs. 2, BGB si registrerebbe quando il guadagno netto tratto dall'autore della violazione possa essere considerato il frutto di una posizione giuridica altrui, indebitamente sfruttata<sup>346</sup>.

<sup>338</sup> BEUTHIEN, § 687 BGB, cit., p. 508.

<sup>339</sup> Per la ricognizione della distinzione, proposta dalla tesi dominante, tra “*objektiv fremdes Geschäft*” e “*subjektiv fremdes Geschäft*” e per opportune esemplificazioni, si veda SEILER, sub § 677, in *Münchener Kommentar*, cit., Rn. 6. Nella dottrina italiana, cfr. U. BRECCIA, *La gestione d'affari*, cit., p. 858 e D. CARUSI, *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, cit., p. 105 ss.

<sup>340</sup> N. JANSEN, § 687 II, cit., p. 1825.

<sup>341</sup> Cfr. H. KOZIOL, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 242.

<sup>342</sup> *Supra*, sez. B, par. 11.

<sup>343</sup> J. KÖNDIGEN, *Gewinnabschöpfung als Sanktion unerlaubten Tuns. Eine juristische-ökonomische Skizze*, in *RabelsZ.*, 64, 2000, p. 667-668.

<sup>344</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 148 ss.

<sup>345</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 127.

<sup>346</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 157 ss.

Più precisamente, secondo la tesi in esame, occorrerebbe verificare quali siano le reali *chance* di guadagno riservate dalla situazione soggettiva giuridica lesa al suo titolare e, ad un tempo, quali quelle usurpate dall'autore della violazione<sup>347</sup>.

Peraltro, esse rileverebbero da un punto di vista oggettivo e, dunque, a prescindere dalle modalità con cui il titolare sarebbe stato in grado di sfruttarle concretamente<sup>348</sup>.

Senza entrare nel merito di questo dibattito, ci si può arrestare nel rilevare che trova conferma, per quanto qui interessa, l'assunto di partenza, secondo il quale lo sfruttamento abusivo di un'altrui privativa può rientrare nella nozione di *fremdes Geschäft* del § 687, Abs. 2, BGB.

Volendo trarre qualche conclusione, si può confermare che la riconducibilità del terzo criterio alternativo di risarcimento del danno (*Herausgabe des Verletzergewinns*) alla *Gewinnabschöpfung* fondata sul § 687, Abs. 2, BGB è esclusa in ragione dei diversi presupposti soggettivi (il dolo), sia in ragione del *quantum restituendi* (l'intero, senza possibilità di una *Gewinnaufteilung*). A livello di elemento oggettivo della fattispecie, invece, se si segue l'interpretazione dominante, non si registrano eccessive difficoltà a comprendere l'usurpazione di un diritto immateriale nella nozione di ingerenza in un "affare altrui". Ne deriva che, in queste ipotesi, pare astrattamente<sup>349</sup> esperibile, in alternativa al risarcimento del danno (così come quantificato in forza della *dreifache Schadensberechnungsmethode*), il rimedio ex § 687, Abs. 2, BGB, quantomeno quando – se si segue la seconda concezione prospettata di *fremdes Geschäft* – la violazione si sia tradotta in un illegittimo godimento di *chance* di guadagno altrui.

## 5. Osservazioni conclusive sulla gestione d'affari altrui.

L'analisi condotta è giunta all'esito di confermare la tradizionale vocazione altruistica (anche se non necessariamente disinteressata) della gestione d'affari altrui<sup>350</sup>.

Più in dettaglio, il reticolato normativo che presiede l'istituto opera una sintesi tra il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e il principio di tutela della libertà di autodeterminazione.

---

<sup>347</sup> La restituzione dell'utile, per questa via, si giustificerebbe in quanto rappresenta la concretizzazione di possibilità di guadagno spettanti ad un altro soggetto

<sup>348</sup> Scrive, a tal proposito, T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 159: «Vielmehr ist von nebensächlichen Begleitumständen zu abstrahieren und darauf abzustellen, ob das Rechtsgut in einer Art und Weise verwertet wurde, die auch dem Rechtsgutsinhaber zu gebote gestanden hätte».

<sup>349</sup> Rileva tuttavia SEILER, *sub § 687 BGB*, in *Münchener Kommentar*, p. 2770, che in considerazione dei concorrenti rimedi del danneggiato, la norma in esame non ha un ruolo pratico rilevante.

<sup>350</sup> La dimensione altruistica è recepita pure dal DCFR: il libro V traduce l'istituto della *negotiorum gestio* con l'espressione «*Benevolent intervention another's affairs*».

Il primo principio, come si è visto, giustifica l'intromissione dell'agente nella sfera giuridica altrui, elidendone l'antigiuridicità; il secondo, riaffermando la signoria del titolare nella sfera giuridica propria, rinstaura l'operatività del precetto negativo *alterius non laedere*, attraendo la condotta nel fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., quando il *dominus* opponga il suo divieto all'ingerenza altrui.

Questa lettura trova conferma nell'esame dei presupposti legali della *negotiorum gestio*.

Si è detto, infatti, che, se il *dominus* non è impedito nella cura di un proprio affare, l'ingerenza del gestore non può ritenersi utile. È parimenti inutile la gestione che avvenga contro la volontà dello stesso interessato.

Da questa angolazione, si è intravisto il nesso logico che lega l'*absentia domini*, la volontà di questo e l'*utiliter coeptum*.

Si è tratta la conclusione che tutti e tre questi aspetti debbano interagire a livello di fattispecie per decretare la configurabilità della *negotiorum gestio* nel suo complesso.

Sul piano soggettivo, corrispondentemente, con l'avverbio «scientemente», trova spazio l'*animus aliena negotia gerendi*, il quale, secondo il conforme intendimento della dottrina dominante, insiste sulla direzione oggettivamente altruistica della condotta del gestore.

L'impatto del discusso ma consolidato orientamento giurisprudenziale, che estende notevolmente i confini concettuali dell'*absentia domini*, fino a farlo coincidere con l'assenza di *prohibitio domini*, sul quadro che si è delineato, può essere riassorbito alla luce delle seguenti riflessioni.

È vero, per un verso, che l'opinione secondo la quale l'effetto della *prohibitio domini* si risolve nell'escludere l'utilità di una gestione potenzialmente tale (in ragione dell'impedimento del *dominus* stesso) perde consistenza.

Il gestore, secondo la visione giurisprudenziale contemporanea, potrebbe infatti lecitamente ingerirsi nell'affare di un altro soggetto che rimanga semplicemente inerte e tale gestione, anche quando l'inerzia non assuma il carattere dell'impossibilità dell'interessato a provvedere ai propri interessi, può nondimeno essere considerata utile.

Per altro verso, l'utilità iniziale della gestione conserva, anche in questa prospettiva, una funzione centrale: costituendo il segno tangibile della rispondenza dell'operato "iniziale" del gestore (ossia del suo atto di "*inmiscere*") agli interessi del *dominus*, questa pare segnare il confine tra atto lecito e illecito.

Simile lettura può trovare conferma nelle stesse sentenze, le quali, come si è riferito, nonostante l'evoluta concezione di *absentia domini* accolta, non rinunciano a ricondurre l'*utiliter coeptum* nella fattispecie costitutiva della *negotiorum gestio*. Del pari, sempre per ricorrente giurisprudenza, trova ivi posto pure l'*animus aliena negotia gerendi*.

Ciò posto, in una prospettiva *de iure condendo*, si può tuttavia riconoscere che l'unica condizione di esistenza della gestione d'affari altrui, sul piano oggettivo, sia, come suggerisce il nome stesso dell'istituto, l'altruità

dell'affare, da intendersi retamente come ingerenza nell'altrui sfera giuridica.

Ciò significa che pare astrattamente possibile una scelta legislativa che attragga la gestione egoistica nel campo di applicazione oggettivo dell'istituto in esame.

La dimostrazione è data dalla presenza nel BGB tedesco di una norma in appendice alla *Geschäftsführung ohne Auftrag* (pur criticata dalla dottrina, per la verità, per la collocazione sistematica), che espressamente regola il caso in cui il gestore abbia «gestito un affare altrui come se fosse proprio, pur sapendo che non vi è legittimato».

Va inoltre considerato che, in relazione al requisito soggettivo, il tratto distintivo della proposta consiste nel relegare una sanzione, potenzialmente più incisiva del risarcimento del danno, alle sole ipotesi di ingerenza dolosa. Quanto ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale, l'esperienza tedesca ha però dimostrato l'opportunità di un'estensione alle violazioni solo colpose, rinvenendo la sua giustificazione nella particolare *Schutzbedürftigkeit* dei beni giuridici protetti, nonché l'ontologica incertezza nella quantificazione del danno che il titolare ha subito.

Nonostante lo sfruttamento abusivo di un altrui diritto immateriale possa rientrare nel campo di applicazione del § 687, Abs. 2, BGB, la giurisprudenza ha preferito codificare la *Gewinnherausgabe* come criterio alternativo del risarcimento del danno, opzionabile dal danneggiato quando siano integrati gli estremi soggettivi della pretesa risarcitoria (e quindi anche in caso di semplice colpa).

D'altra parte, come si è visto, stante l'indefettibilità del dolo nella fattispecie della *Geschäftsanmaßung*, non è ipotizzabile un'estensione analogica della relativa disposizione ai casi di semplice colpa.

Su questo quadro multiforme, si innesta l'articolato di disposizioni che si cerca di decodificare in questa indagine: l'art. 125 cod. propr. ind.

In particolare, il terzo comma, prevedendo la possibilità di un cumulo tra la pretesa risarcitoria *stricto sensu* – quantomeno per la parte relativa al danno emergente e al danno non patrimoniale – e quella restitutoria, non è compatibile con la teoria che, senz'altro, riscontra nella richiesta di riversione degli utili una ratifica ai sensi dell'art. 2032 cod. civ.

Per altro verso, la circostanza che il danneggiato possa accedervi «in ogni caso», ossia conformemente all'interpretazione dominante che riposa sull'art. 13, par. 2, dir. 2004/48/CE e sull'art. 45 TRIPs, a prescindere dall'elemento soggettivo segna un ineludibile punto di rottura rispetto al modello di gestione “egoistica” proposto per risolvere tali conflitti.

D'altra parte, non si può fare a meno di osservare che le considerazioni svolte sull'istituto della gestione d'affari inducono a riflettere se l'art. 125, co. 3°, cod. propr., tenuto conto anche del riferimento agli utili contenuto nel primo comma dello stesso articolo (parametro per la quantificazione risarcitoria), non abbisogni di una riduzione teleologica.

Tale questione appare centrale quando ci si interroghi sull'applicabilità analogica della norma<sup>351</sup>.

---

<sup>351</sup> V. *infra* nelle Conclusioni, Sez. I, par. 8 ss.

## D. La responsabilità civile.

### 1. Brevi premesse.

Giunti a questo punto dell'indagine, rimangono da esaminare le potenzialità offerte dal rimedio risarcitorio e, più in generale, dalla responsabilità civile. L'analisi seguirà lo schema ormai noto: per prima cosa, si effettueranno alcune osservazioni sull'astratta idoneità dell'istituto a fondare la pretesa del danneggiato agli utili conseguiti dal danneggiante; si concentrerà, poi, l'attenzione sul campo della proprietà intellettuale, per tentare di identificare la natura delle pretese oggetto del reticolato di norme intessuto dagli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut., nella loro più recente formulazione. Prima di intraprendere quest'ultima analisi, pare di una certa rilevanza fornire al lettore un'avvertenza.

La stragrande maggioranza della dottrina (civilistica) che ha indagato il fondamento della reversione degli utili ha riservato critiche piuttosto aspre al (per quanto talora vago) tentativo giurisprudenziale di ricondurre il rimedio al risarcimento del danno<sup>1</sup>. Ad avviso di molti Autori<sup>2</sup>, infatti, si tratterebbe di un caso esemplare dell'eccessiva espansione della responsabilità civile contemporanea, fenomeno meritevole di condanna per il pressapochismo nel ricondurre, sotto l'ombrello aquiliano, ogni esigenza di tutela della persona e del suo patrimonio.

L'impressione, però, è che il discorso non possa essere liquidato semplicemente richiamando la funzione compensativa della responsabilità civile e la nozione tradizionale di danno risarcibile di cui all'art. 1223 cod. civ., o i limiti generali della valutazione equitativa del pregiudizio (*ex art. 1226 cod. civ.*) e del lucro cessante (*ex art. 2056 cod. civ.*).

Anzitutto, questi concetti meritano un approfondimento, dal quale potrà emergere che i limiti che essi disegnano sono meno netti di quello che potrebbe a prima vista apparire; in secondo luogo, il discorso non può trascurare i portati dell'acceso dibattito che, in questi giorni, sta riguardando le funzioni della responsabilità civile, in ombra alla recentemente riconosciuta possibilità di riconoscere in Italia le sentenze straniere che condannano l'autore dell'illecito ai cc.dd. *punitive damages*<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Cfr., Ad esempio, le tre sentenze del Tribunale di Roma (Trib. Roma, 18 agosto 2008; Trib. Roma 8 gennaio 2009; Trib. Roma, 5 agosto 2009, disponibili sulla banca dati *Dejure*) citate e commentate (criticamente) nel saggio di D.A. SCHIESARO, *Danni e restituzioni*, cit., p. 808 ss.

<sup>2</sup> Cfr., tra i numerosissimi, per la particolare efficacia espositiva: P. SIRENA, *La restituzione dell'arricchimento*, cit., p. 65 ss.; A. PLAIA, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 31; parla di «insufficienza della responsabilità civile», conseguente alla «irriducibilità» nel suo seno della tutela della proprietà intellettuale C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà industriale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti, Proprietà intellettuale e concorrenza*, I, Milano, 2004, p. 365 ss.

<sup>3</sup> Il riferimento è, come noto, a Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, *ex multis* in *Giur. it.*, 2017, p. 1787, con nota di A. DI MAJO, *Principio di legalità e proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva*.

In particolare, non è di importanza secondaria prendere atto che, con la celebre ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della questione di cui appena sopra<sup>4</sup>, la prima Sezione abbia individuato nell'art. 125 cod. propr. ind. e nell'art. 158 l. dir. aut. due «indici normativi che segnalano la già avvenuta introduzione, nel nostro ordinamento, di rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria», intuizione poi confermata, per quanto in linea generale e *en passant*, dalle stesse Sezioni Unite nel luglio del 2017<sup>5</sup>.

## **2. I principali limiti della responsabilità civile e le vie percorribili per un possibile loro superamento. Il limite concettuale del *focus* sul danno.**

Muovendo dalla struttura del fatto illecito e dalle caratteristiche dell'obbligo risarcitorio che dal medesimo sorge, emerge che, su un piano generale, gli ostacoli al tentativo dogmatico di ricomprendere il profitto del danneggiante – o parte di questo – nel risarcimento del danno sono molteplici.

Un primo limite, di ordine concettuale, si rinviene nel *focus* della responsabilità.

La responsabilità civile, a differenza di quella penale, ha come scopo primario o, per meglio dire, connaturato, il danno da rimuovere.

Se, infatti, l'evoluzione dei tempi ha portato (o, forse, si dovrebbe meglio dire riportato<sup>6</sup>) la responsabilità civile a caricarsi di istanze deterrenti e punitive, in ossequio ad una – oggi non più seriamente discutibile – polifunzionalità della responsabilità civile<sup>7</sup>, non può d'altra parte revocarsi in dubbio che ciò che, allo stato, determina la “messa in moto” della macchina aquiliana è pur sempre la causazione di un danno.

Proprio sul “danno” si concentra l'attenzione di questo istituto, come ha dimostrato il progressivo scolorimento dell'elemento soggettivo della fatti-

---

<sup>4</sup> Cass., 16 maggio 2016, n. 9978, pubblicata anche su *Diritto civile contemporaneo* (rivista online).

<sup>5</sup> Così la motivazione di Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit.: «Non è qui il caso di esaminare le singole ipotesi per dirimere il contrasto tra chi vuol sottrarre ad ogni abbraccio con la responsabilità civile e chi ne trae, come le Sezioni Unite ritengono, il complessivo segno della molteplicità di funzioni che contraddistinguono il problematico istituto».

<sup>6</sup> Sull'evoluzione storica dei fondamenti della responsabilità civile aquiliana, a partire dalla c.d. concezione etica, che costruiva l'illecito come una sorta di delitto civile, cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 546 ss.

<sup>7</sup> Il superamento della c.d. monofunzionalità della responsabilità civile è evidenziato da C. SCOGNAMIGLIO, *Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio*, in *Resp. civ. e prev.*, 2017, p. 1115 ss. e ID., *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 918 ss.; v. anche P. PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediali. Disgorgement v. punitive damages*, Bari, 2012, p. 158 ss. nonché ID., *An Italian Way to Disgorgement of Profits?*, in HONDIUS, A. JANSSEN (Eds.), *Disgorgement of Profits. Gain Based Remedies throughout the World*, Cham, 2015, p. 152 ss.



specie, mediante, per un verso, l'oggettivizzazione della colpa<sup>8</sup> e, per altro verso, la proliferazione di ipotesi di responsabilità oggettiva<sup>9</sup>.

La centralità del danno si è tradizionalmente tradotta nel disinteresse per il danneggiante (su tutte le prove, si consideri, la normale indifferenza del carattere doloso o colposo della condotta di quest'ultimo nella quantificazione del risarcimento<sup>10</sup>), segnando, così, il confine con la responsabilità penale, al cui centro si trova l'autore del reato.

Di là dalle considerazioni attinenti al ruolo della persona offesa nella reazione dell'ordinamento – talora dirimente: si pensi, ad esempio, alla circostanza che alcuni reati sono perseguibili solamente a querela della vittima – è infatti fuori discussione che l'obiettivo fondante la pena è la giusta punizione e la risocializzazione del reo (art. 27 Cost.).

In sostanza, se la responsabilità civile e la responsabilità penale sono entrambi istituti polifunzionali, ciascuno di questi istituti non smarrisce, ai fini pratici<sup>11</sup>, la propria identità di fondo.

In questa prospettiva, nell'ambito della responsabilità civile, si giustifica una naturale ritrosia nei confronti della proposta di valorizzare, quando si tratti di definire le conseguenze risarcibili del fatto illecito, elementi diversi dal pregiudizio concretamente subito, quali, ad esempio, l'arricchimento del danneggiante: tutto ciò che va oltre al danno può infatti apparire fuori dal bersaglio del risarcire aquiliano<sup>12</sup>.

Per altro verso, anche ammettendo che la responsabilità civile persegua, per statuto, anche una funzione sanzionatoria, paragonabile a quella penale, la conclusione non muterebbe, poiché, come si è giustamente messo a fuoco (anche di recente)<sup>13</sup>, un conto è la finalità dell'istituto aquiliano e altro è

---

<sup>8</sup> Per tutti: C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 577 ss.; C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà industriale*, cit., p. 365 ss.

<sup>9</sup> Sul punto, cfr. C. SALVI, *La responsabilità civile*, in G. Iudica, P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2005, p. 21 ss.

<sup>10</sup> V., però, *infra*, par. 3.

<sup>11</sup> Esemplare, in questo senso, è il problema del nesso causale, elemento costitutivo tanto dell'illecito penale quanto di quello civile. In quest'ultimo settore, come ha precisato la Suprema Corte – tra le altre occasioni, nella celebre sentenza Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576 – la causalità civile si fonda sulle stesse regole di quella penale (in particolare, quelle adottate dagli artt. 40 e 41 cod. pen., dai quali si è ricavato il principio della causalità adeguata). La differente funzione delle due responsabilità, tuttavia, ha giustificato un differente limite probatorio, sintetizzato nelle due felici espressioni coniate: “un elevato grado di credibilità razionale” per il diritto penale (cfr. Cass., Sez. Un. pen., 10 luglio 2002, n. 30328, in *Foro it.*, II., c. 601, cd. Franzese in tema di reati omissivi impropri) e “più probabile che non” per il diritto civile (cfr. Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619).

<sup>12</sup> V., però, C. CONSOLO, *Riconoscimento di sentenze straniere, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti punitivi o comunque sopracompensativi, se in regola con il nostro principio di legalità (che postula tipicità e financo prevedibilità e non coincide pertanto con il, di norma presente, due process of law)*, in *Danno e resp.*, 2017, p. 1051, che evidenzia come, nell'etimologia del verbo risarcire (*re-sarcere*, ossia “tagliare e cucire”), non è estranea l'idea di una *proportio hominis ad hominem*.

<sup>13</sup> M. MAGGIOLO, *Microviolazioni e risarcimento ultracompensativo*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 94 ss. Interessante è anche la ricostruzione di M. BARCELLONA, *Trattato della responsabilità civile*, Torino, 2011, p. 876 ss., secondo cui la quantificazione del danno è

quella del risarcimento: sicché è proprio attraverso un risarcimento pienamente compensativo che opera la “sanzione” civile, imponendo al danneggiante l’integrale ristoro della vittima, anche quando il danno arrecato sia di gran lunga superiore al vantaggio direttamente o indirettamente conseguito grazie alla condotta dannosa.

Una conferma importante può essere rinvenuta nella citata pronuncia della Suprema Corte che ha aperto al riconoscimento dei danni punitivi, la quale motivando il principio di diritto enunciato nell’interesse della legge, ex art. 363, co. 3°, cod. proc. civ., ha chiarito, che, fuori dei casi espressamente disciplinati, la riconosciuta «curvatura deterrente/sanzionatoria» della responsabilità civile non consente «ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati»<sup>14</sup>.

Proprio in una statuizione così cristallina, tuttavia, si annidano i germi delle prime incertezze.

Anzitutto, occorre capire quale siano il significato ed il ruolo delle norme che la Cassazione ha indicato come “derogatorie” alla regola appena vista, ispirata al classico principio compensativo.

Si tratta di un interrogativo reso particolarmente stringente dalla circostanza che, come accennato, tra queste compaiono anche gli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut., qui oggetto d’indagine.

In secondo luogo, se è fuor di dubbio che l’istanza punitiva perseguita dalla responsabilità civile non autorizzi il giudice, nemmeno su domanda di parte, a caricare il risarcimento di un danno precisamente individuato, qualche perplessità può sorgere, anche nella mente dell’interprete più rigoroso, allorché si tratti di pregiudizi intrinsecamente incerti nella loro quantificazione<sup>15</sup>.

### **3. (Segue). Il danno effettivo e la valutazione equitativa.**

Un secondo limite, questa volta di ordine strutturale, si rinviene, come si è già anticipato, nel concetto di danno risarcibile.

Con riguardo alla voce patrimoniale, il riferimento è all’art. 1223 cod. civ., il cui rilievo, come noto, è duplice: da un lato, la norma individua la causali-

---

insensibile all’elemento soggettivo della fattispecie, il quale rilevarebbe esclusivamente al fine di discernerne, nel caso di un conflitto definito dall’Autore “modale” – interferenza tra sfere giuridiche comune e tollerata dall’ordinamento per la sua utilità – sia socialmente inutile e, quindi, fonte di responsabilità.

<sup>14</sup> Sono parole della motivazione di Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit.

<sup>15</sup> Si leggano, ad esempio, le riflessioni di C. SCOGNAMIGLIO, *Le Sezioni Unite e i danni punitivi*, cit., p. 1120 ss., il quale osserva che, quando siano gravemente lesi i «diritti della persona» e i «valori a questa più immediatamente riferibili», il principio di effettività della tutela di questi interessi primari induce a ritenere necessario un parziale superamento del divieto del giudice ad aumentare il risarcimento, quando questa “accentuazione soggettiva” rispetti un «rigoroso percorso motivazionale che renda la sua decisione, certo non calcolabile, ma comunque ragionevolmente prevedibile».

tà adeguata come criterio per discernere, a livello eziologico (c.d. causalità giuridica), i pregiudizi risarcibili (ossia quelli che sono «conseguenza immediata e diretta» dell'evento dannoso, salva, poi, la più ampia interpretazione di questa espressione riconosciuta in giurisprudenza e dottrina) e, dall'altro lato, identifica il *quantum debeatur* esclusivamente nel danno emergente e nel lucro cessante.

Oggetto dell'obbligazione risarcitoria, allora, è esclusivamente il "danno", ossia la diminuzione patrimoniale e la perdita di un guadagno cagionate dalla condotta lesiva dell'altrui sfera giuridica.

Dall'art. 1223 cod. civ., dettato con riferimento alla responsabilità contrattuale e applicabile alla responsabilità extracontrattuale in forza del rinvio dell'art. 2056 co. 1°, cod. civ., si trae il fondamento, corroborato da altre disposizioni (come, ad esempio, quelle dettate dall'art. 1227 cod. civ.) e criteri giurisprudenziali (si pensi alla c.d. *compensatio lucri cum damno*), del c.d. principio del danno effettivo<sup>16</sup>, che informerebbe l'intero codice genetico della responsabilità civile, compreso il danno non patrimoniale<sup>17</sup>.

Secondo la ricostruzione tradizionale, si muove in questo quadro anche la valutazione equitativa del giudice.

Lungi dal costituire uno strumento pretorio per un calcolo arbitrario del risarcimento, l'art. 1226 cod. civ. può essere invocato solamente quando un danno ontologicamente certo nell'*an* sia risultato, all'esito di un'istruttoria diligentemente sfruttata dal danneggiato, impossibile – o, secondo l'impostazione meno rigida invalsa nella prassi, eccessivamente difficile – da provare nel *quantum*<sup>18</sup>: onde evitare che la regola dell'art. 2697 cod. civ. determini la soccombenza di chi ha subito un danno certo nella sua esistenza, il codice consente il soccorso equitativo (anche officioso<sup>19</sup>) del giudice<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 140, così spiega il principio in parola: «l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal creditore, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento e dell'illecito». Il principio di integrale riparazione del danno avrebbe quindi un fondamento normativo nell'ordinamento italiano (sul punto v. oltre, par. 6).

<sup>17</sup> Su cui v. *infra*, nel testo.

<sup>18</sup> Cfr., per tutte, Cass., 8 luglio 2014, n. 15478, in *Dir & Giust.*, 9 luglio 2014, secondo cui «La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno». V. anche F. TERRUSI, *La quantificazione del danno: generalità*, in *Trattato dei nuovi danni*, I, *Danni in generale. Integrità fisica e psichica. Criteri del risarcimento*, diretto da P. Cendon, Padova, 2011, p. 1014 ss.

<sup>19</sup> Cfr. Cass., 28 gennaio 2015, n. 1589, in *CED Cass.*, 2015.

<sup>20</sup> Si trova comunemente affermato nelle massime giurisprudenziali che l'equità di cui all'art. 1226 cod. civ. non costituisce un caso di equità sostitutiva ex artt. 113, co. 2°, e 114 cod. proc. civ., quanto piuttosto una forma di equità "correttiva" o "integrativa" il precetto legislativo: cfr., *ex plurimis*, Cass., 31 marzo 2016, n. 6218, in *Pluris*. Nella manualistica processualcivile, l'art. 1226 cod. civ. è sovente riportato proprio come esempio di equità integrativa di un giudizio di stretto diritto: cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, cit., p. 159; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, cit., p. 239.

In definitiva, questa forma di quantificazione del danno consentirebbe la liquidazione né più e né meno<sup>21</sup> di quanto effettivamente subito, rispetto al cui ammontare il danneggiato abbia offerto una *semiplena probatio*<sup>22</sup>.

Questa linea, come si è visto seguita anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, presenta però alcuni punti di discontinuità.

In particolare, un primo anello debole del “recinto compensativo” in cui deve operare il criterio equitativo è, notoriamente, il danno non patrimoniale<sup>23</sup>.

Non è questa la sede per ricostruire, neppure per brevi cenni, lo sterminato dibattito sulla concezione di questa voce di pregiudizio e sui confini della sua risarcibilità. Basterà qui ricordare due punti fermi: (a) la sua amplissima diffusione (sotto varie vesti, pur raccolte in una “voce unitaria”, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2008<sup>24</sup>) e la sua conseguente centralità pratica (e ciò anche dopo il giro di vite delle citate pronunce); (b) la sua liquidazione normalmente equitativa, atteso il contenuto intrinseco del pregiudizio, non immediatamente traducibile in una somma di denaro.

In quest’area, il rigore dell’impostazione sopra delineata (sintetizzabile nell’idea di ancillarità della valutazione equitativa rispetto al principio del danno effettivo) è attraversato da due significative tensioni, tra di loro combinate, che si possono così riassumere:

a) la radicale incertezza che deriva dalla monetizzazione di valori insuscetibili di una immediata valutazione patrimoniale, che rende ogni equiparazione evidentemente insicura ed approssimativa;

b) la guadagnata centralità nella scala valoriale dell’ordinamento – dopo l’entrata in vigore della Costituzione – degli interessi della persona, primariamente (anche se non esclusivamente)<sup>25</sup> presidiati dal risarcimento del pregiudizio non patrimoniale.

---

<sup>21</sup> Certamente non di meno: cfr. C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 258, secondo cui la valutazione equitativa non consente una moderazione del risarcimento dovuto in deroga nei confronti del principio di integrale riparazione del danno.

<sup>22</sup> Con ciò confermandosi il limite della compensazione e il principio del danno effettivo: Afferma, infatti, a tale proposito, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 187: «L’equità ha qui il significato di prudente temperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno: la valutazione equitativa è, precisamente, un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e negative del danno effettivo. Estranei a tale giudizio sono i fattori che non incidono sul danno, come, ad es., le facoltose condizioni economiche del danneggiante». Ininfluente, inoltre, è ogni valutazione relativa alle probabili modalità con le quali il danneggiato spenderà il risarcimento spettantegli, così come, più in generale, la realtà sociale ed economica alla quale afferirà la somma ricevuta: Cass., 13 novembre 2014, n. 24201, in *CED Cass.*, 2014.

<sup>23</sup> Sulle difficoltà di conciliare il danno non patrimoniale con il principio di integrale riparazione del danno, v. G. PONZANELLI, *Gli attacchi al principio di integrale riparazione del danno*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, p. 1415.

<sup>24</sup> Il riferimento è evidentemente alle celeberrime sentenze di San Martino (Cass., Sez. Un., 10 novembre 2008, n. 26972, 26973 e 26975), la cui finalità fu quella di restringere le maglie della risarcibilità del danno non patrimoniale, il quale, dopo l’apertura giurisprudenziale dei primi anni 2000, aveva conosciuto un’eccessiva proliferazione.

<sup>25</sup> Si deve ricordare, infatti, che un conto è l’interesse leso, un altro il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento: sicché è ben possibile che dalla lesione di un diritto patrimoniale (ad

Per questa via, si è affacciata in dottrina l'idea che l'assolutezza del limite compensativo debba cedere il passo al principio di effettività della tutela dei beni fondamentali<sup>26</sup>, autorizzando il giudice a valorizzare elementi ulteriori della fattispecie, quali, primariamente, l'elemento soggettivo o la gravità della violazione<sup>27</sup>.

Senza approfondire qui l'ampissimo dibattito che ha interessato le funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale<sup>28</sup>, non sembra negabile una (concorrente ma) genuina istanza sanzionatoria nella tecnica liquidatoria invalsa<sup>29</sup>.

---

es., il diritto d'autore) scaturisca un danno non patrimoniale (risarcibile in forza del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 158 l. dir. aut.) e viceversa.

<sup>26</sup> C. SCOGNAMIGLIO, *Le Sezioni Unite e i danni punitivi*, cit., 1120 ss.

<sup>27</sup> Invoca il principio di proporzionalità alla «intensità dell'offesa all'ordine giuridico» (mutuando quest'ultima espressione dalla Relazione al Re, par. 273) F.D. BUSNELLI, *Tanto tuonò, che...non piovve. Le Sezioni Unite sigillano il "sistema"*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 1214. In senso adesivo cfr., in tema di illecito endofamiliare (su cui anche *infra*, nota 32): M. SESTA, *Il danno nelle relazioni familiari tra risarcimento e finalità punitiva*, in *Fam. e dir.*, 2017, p. 291, cui si rinvia per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali. V., ancora, con riguardo al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale Trib. Torino, 3 giugno 2015, n. 4007, in *Danno e resp.*, 2015, p. 723, con nota di P.G. MONATERI, *I "danni aggravati dalla condotta" e le "circostanze del caso" di cui all'art. 2056 c.c.*, nonché con riguardo alla lesione del diritto della personalità, F. AZZARRI, *Il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e del diritto alla reputazione*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010, p. 271 ss., ove l'Autore riferisce peraltro dell'orientamento volto ad attribuire rilievo agli utili conseguiti dall'autore della violazione. Escludono, in termini generali, la rilevanza della condotta del danneggiante (e, quindi, sia dell'intensità dell'elemento soggettivo sia della gravità dell'offesa) nella quantificazione del danno i precedenti della Corte di legittimità che si erano espressi contro la riconoscibilità di sentenze straniere di condanna a danni punitivi: Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183, in *Foro it.*, 2007, c. 1460, ivi annotata anche da G. PONZANELLI, *Danni punitivi: no grazie*, nonché in *Danno e resp.*, 2007, p. 1125, con nota di P. PARDOLESI, *Danni punitivi all'indice?* e in *Europa e dir. priv.*, 2007, p. 1129, con nota di G. SPOTO, *I punitive damages al vaglio della giurisprudenza italiana*, e ribadita da Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781, *ex aliis* in *Danno e resp.*, 2012, con commento di G. PONZANELLI, *La Cassazione bloccata dalla paura di un risarcimento non riparatorio*.

<sup>28</sup> Alla tesi di chi riconosce nel danno non patrimoniale una chiara emersione della funzione punitiva della responsabilità civile, si contrappone l'opinione di chi ritiene che il principio di pura compensazione sia un argine invalicabile a prescindere dalla natura del pregiudizio da risarcire. Cfr. a titolo esemplificativo e con buona approssimazione, per il primo polo del dibattito: A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, cit., p. 252 ss.; F.D. BUSNELLI, *Tanto tuonò, che...non piovve*, cit., p. 1211 ss.; per il secondo polo, C. CASTRONOVO, *Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danno c.d. esistenziale*, in *Europa e dir. priv.*, 2008, p. 334 ss.; ID., *Il risarcimento punitivo che risarcimento non è*, in P. CERAMI, M. SERIO (a cura di), *Scritti di comparazione e storia giuridica. Atti del seminario del Dottorato di Diritto Comparato dell'Università di Palermo*, Torino, p. 101 ss.; A. MONTANARI, *La resistibile ascesa del risarcimento punitivo nell'ordinamento italiano (a proposito dell'ordinanza n. 9978/2016 della Corte di Cassazione)*, in *Dir. civ. contemp.*, 2 febbraio 2017.

<sup>29</sup> Cfr. la stessa ordinanza Cass., 16 maggio 2016, n. 9978, cit. Peraltro c'è chi legge nel collegamento evidenziato dalla Relazione al Re, al par. 273, tra l'art. 2059 cod. civ. e l'art. 185 cod. pen., a tenore del quale la norma civilistica recepirebbe la tesi giurisprudenziale che limita la risarcibilità ai casi di reato in cui è «maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo», una conferma storica della

Sembra, tuttavia, che lo scopo primario perseguito, come emerge dalla giurisprudenza, rimanga quello di concedere al danneggiato una soddisfazione completa del pregiudizio patito<sup>30</sup> (declinazione della compensazione nella funzione c.d. soddisfattoria<sup>31</sup>), assicurando, al contempo, una prevedibilità di fondo del calcolo del *quantum*<sup>32</sup>.

Dallo studio del danno non patrimoniale, per il vero, si possono trarre solo alcune indicazioni di massima, anche in ragione delle innegabili specificità che caratterizzano questo pregiudizio<sup>33</sup>: per la precisione, è offerto uno

---

finalità sanzionatoria del danno non patrimoniale: cfr. F.D. BUSNELLI, *Tanto tuonò, che...non piovve*, cit., p. 1213 – il quale prende in considerazione anche la Relazione del Guardasigilli al progetto ministeriale delle obbligazioni (cfr. nota 49). Si è espressa in senso contrario alla funzione ultracompensativa del risarcimento del danno non patrimoniale la celebre sentenza Cass., Sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350, *ex aliis*, in *Corr. giur.*, 2015, p. 1203, con nota di F.D. BUSNELLI, *Tanto tuonò, che...non piovve*, cit., la quale proprio sulla base – tra gli altri – di questo argomento, ha escluso la risarcibilità del danno tanatologico, riassorbendo la portata dirompente del *revirement* della c.d. sentenza “Scarano” (Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, *ex aliis*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 396, con nota di A. GORGONI, *Il danno da perdita della vita: un nuovo orientamento della Cassazione.*).

<sup>30</sup> Secondo E. NAVARRETTA, *Funzioni del risarcimento e quantificazione dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 507, nonché ID., *Il contenuto del danno non patrimoniale e il problema della liquidazione*, in ID (a cura di) *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 93 ss e ID., *Il danno non patrimoniale*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, diretto da S. Patti, Torino, 2010, p. 37 ss., l’emersione della finalità «individual-deterrente» del risarcimento del danno non patrimoniale nel momento della sua quantificazione trova il proprio limite nella logica risarcitoria, sicché «la gravità soggettiva in tanto può rilevare, in quanto effettivamente incrementa il danno», mentre nessun peso potrebbe avere la potenziale lucrosità dell’illecito, estranea alla dimensione del pregiudizio.

<sup>31</sup> Doverosa è la citazione di C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 37 ss.

<sup>32</sup> In questa seconda direzione, come rilevato dalla relatrice S. SCOLA nel recente seminario “*Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza*”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Verona il 15-16 settembre 2017, sembra andare una parte della più recente giurisprudenza, la quale, in tema di illecito endofamiliare, ha ritenuto applicabili in via analogica (seppure con gli opportuni correttivi) i parametri delle note Tabelle di Milano al fine di liquidare il pregiudizio patito, abbandonando il più insidioso criterio equitativo puro: cfr. Cass., 22 novembre 2013, n. 26205, in *Danno e resp.*, 2014, p. 716 con note di D. AMRAM, *Conferme per l’adozione di una tabella?* e B. TASSONE, *Nuovi spunti di Law & Psychology*; Trib. Milano, 13 marzo 2017, n. 2938 (liquidazione del pregiudizio patito dal figlio per l’abbandono da parte del padre); Trib. Milano, 23 luglio 2014, in *Fam e dir.*, 2015, p. 43, con nota di S. VERONESI, *Sulla determinazione tabellare del danno endofamiliare; contra*, in relazione al criterio tabellare: App. Napoli, 18 luglio 2013. Per un più approfondito *excursus* giurisprudenziale sul tema dell’illecito endofamiliare, cfr. A. D’ANGELO, *La liquidazione del danno da illecito endofamiliare*, in *Danno e resp.*, 2016, p. 546 ss. Esprime, più in generale, dubbi sul criterio tabellare, G. PONZANELLI, *Novità sui danni esemplari?*, in *Contr. impresa*, 2015, p. 1201 ss. V. anche, per un caso di danno da perdita del rapporto parentale a causa dell’illecita omissione dell’Amministrazione pubblica nella manutenzione degli edifici, Trib. Torino, 3 giugno 2015, cit., la quale, in considerazione della particolare gravità dell’offesa, ha applicato un aumento del 50 % dei massimi tabellari.

<sup>33</sup> Rilevano, tra gli altri, la specificità di un danno che è in realtà non è compensazione di un pregiudizio ma riparazione ad un’offesa: F.D. BUSNELLI, *Tanto tuonò, che...non piovve*, cit., p. 1212 ss. e, adesivamente, M. SESTA, *Il danno nelle relazioni familiari*, cit., p. 291. In

spaccato di come la prassi giudiziaria – nonché il legislatore, quando è settorialmente intervenuto<sup>34</sup> – gestisca un danno concretamente impossibile da quantificare, ma in ogni caso da risarcire, nei casi in cui il *test* elaborato dalle Sezioni Unite di San Martino ne segnali l'effettiva ricorrenza<sup>35</sup>.

Concentrando adesso l'attenzione sul piano strettamente patrimoniale, più attinente alla nostra indagine, non si può fare a meno di rilevare che la valutazione equitativa costituisce la via normale per la liquidazione del lucro cessante.

Il mancato guadagno, infatti, è una perdita che, per quanto verosimile, appartiene al campo delle ipotesi: la ponderazione giudiziale, sulla base del conforto probatorio offerto dal danneggiato, allora, verte tanto sull'effettività di tale perdita (giudizio di probabilità), quanto sulla sua quantificazione<sup>36</sup>.

La valutazione sembra qui muoversi in un contesto diverso e più rigido rispetto a quello che caratterizza il danno non patrimoniale, in quanto è esclusivamente finalizzato alla compensazione di un danno effettivo, per quanto incerto.

D'altra parte, l'ineluttabilità del metodo equitativo per la quantificazione del mancato guadagno è confermata dall'art. 2056, co. 2°, cod. civ., a mente del quale, come noto, il giudice deve, a tale fine, operare un «equo apprezzamento delle circostanze del caso».

Su questa disposizione, vale la pena spendere due parole.

La palese ripetizione in essa contenuta rispetto a quanto dettato dall'art. 1226 cod. civ., che pure è espressamente richiamato al primo comma dello stesso art. 2056 cod. civ., ha fatto sorgere in un Autore<sup>37</sup> il dubbio che ivi si celi un diverso precetto.

In particolare, muovendo dal criterio ermeneutico secondo il quale tra più interpretazioni possibili di una disposizione, si dovrebbe scegliere quella che permette di attribuirle un (autonomo) significato, la dottrina in esame propone di leggere l'invito a ponderare «le circostanze del caso» come espressa autorizzazione legislativa a modulare il risarcimento tenendo conto

---

senso contrario, per una visione unitaria del concetto di danno, C. CASTRONOVO, *Del non risarcibile aquiliano*, cit., p. 334.

<sup>34</sup> Si pensi agli artt. 138 e 139 cod. ass., in tema di quantificazione del danno biologico, che hanno introdotto nel nostro ordinamento, il criterio tabellare a livello legislativo.

<sup>35</sup> Richiedono un risarcimento, secondo lo schema della giurisprudenza di legittimità, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, le ipotesi di violazione degli interessi della persona costituzionalmente garantiti, che rispondano a diritti qualificati come «inviolabili». Sulla ricostruzione della figura del danno non patrimoniale, cfr. anche E. BARGELLI, *Danno non patrimoniale: la messa a punto delle sezioni unite*, in *Nuova giur. civ. e comm.*, 2009, p. 119 ss.

<sup>36</sup> Cfr. Cass., 20 maggio 2011, n. 11254.

<sup>37</sup> Vedi P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni*, 3, *La Responsabilità Civile*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 337; ID., *La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Danno e resp.*, 2016, p. 834 ss., nonché ID., *I “danni aggravati dalla condotta”*, cit., p. 742.

di elementi della fattispecie diversi dal danno, quali, l'intensità del dolo, il grado della colpa, la gravità oggettiva dell'offesa<sup>38</sup>.

Si tratterebbe, più precisamente, di una norma speciale che caratterizzerebbe solo il fatto illecito, distinguendolo dall'inadempimento, parimenti fonte di responsabilità<sup>39</sup>.

Questa tesi è particolarmente interessante per l'indagine in corso, se solo si consideri che viene ricondotto tra le suddette circostanze anche l'arricchimento illegittimamente ottenuto dal danneggiante<sup>40</sup>.

Si deve prendere atto, tuttavia, che la proposta non è stata colta dalla giurisprudenza<sup>41</sup>.

Per un verso, infatti, se è vero che, come sopra si è ricordato, nella liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali è ricorrente il riferimento ad elementi diversi dal danno, attinenti alla sfera del danneggiante, le motivazioni dei giudici fanno perno sulle molteplici funzioni del risarcimento di questa particolare voce di danno, oppure sull'obiettiva impossibilità di liquidarlo oggettivamente e non certo sull'originale lettura dell'art. 2056 cod. civ. proposta; per altro verso, questi criteri di "personalizzazione" dei risarcimenti riguardano esclusivamente il pregiudizio non economico per le ragioni anzidette.

L'opinione, inoltre, ha recentemente ricevuto alcune critiche dalla dottrina più rigida, la quale muove dalla sostanziale incomunicabilità tra l'elemento soggettivo e la quantificazione del danno risarcibile<sup>42</sup>.

Volendo prescindere da queste osservazioni, l'interpretazione in parola, per quanto innovativa, non pare accoglibile, per le seguenti ragioni.

Anzitutto, come si è più volte ripetuto, è con riferimento al danno non patrimoniale che si sono valicati i confini della compensazione, proprio perché questa è *in rerum natura* impossibile. Segue da questo ragionamento, allora, che è difficilmente spiegabile il motivo per cui il legislatore avrebbe testualmente limitato l'effetto benefico (per il danneggiato) della norma alla sola liquidazione del lucro cessante, che è voce del danno patrimoniale.

Anche per il mancato guadagno, come si è testé rilevato, la valutazione equitativa è certamente d'obbligo: non si vedono però le ragioni per cui, in linea generale, sul giudizio di verosimiglianza relativo all'ipotetica percetti-

---

<sup>38</sup> Con ciò aprendo la strada al risarcimento di quelli che l'illustra Autore definisce «danni aggravati dalla condotta».

<sup>39</sup> P.G. MONATERI, *I "danni aggravati dalla condotta"*, cit., p. 742.

<sup>40</sup> P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni*, 3, cit., p. 337. V., però, M. FRANZONI, *Trattato della responsabilità civile*, II, *Il danno risarcibile*, Milano, 2010, 2<sup>ed.</sup>, p. 16, secondo cui deve essere «sempre esclusa ogni valutazione sul profitto conseguito dal responsabile per effetto dell'inadempimento o dell'illecito».

<sup>41</sup> In dottrina, ritiene inopportuno oltre che asistemico distinguere la portata delle due norme B. TASSONE, *sub art. 1226 c.c.*, in V. CUFFARO (a cura di), *Delle obbligazioni*, artt. 1218-1276, in *Commentario al codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2013, p. 253, nota 1. Cfr. però, S. ROMANO, voce «Equità (principio di) (dir. priv.)», in *Enc. dir.*, XV, Milano, p. 1966, p. 99.

<sup>42</sup> A. MONTANARI, *La resistibile ascesa*, cit., p. 4 ss.



bilità di un lucro, così come sulla sua quantificazione, dovrebbero incidere circostanze soggettive, quali l'intensità del dolo o il grado della colpa.

La seconda obiezione che si trae da quest'ultima osservazione è duplice: da un lato, con riguardo al danno patrimoniale, l'«equo apprezzamento delle circostanze del caso» non può considerare tutti gli elementi della fattispecie concreta, perché alcuni di questi, al fine della compensazione, devono rimanere del tutto ininfluenti; dall'altro lato, non pare accettabile estendere la flessibilità, che astrattamente concede la norma, a tutte le ipotesi di illecito, ossia anche a quelle in cui è possibile accertare, con solo un minimo grado di incertezza, l'entità del guadagno mancato.

Ricavato il punto fermo per cui l'«equo apprezzamento delle circostanze del caso» non autorizza il giudice ad inserire nella valutazione equitativa del lucro cessante tutti gli elementi della fattispecie dannosa, in ogni occasione di illecito, è opportuno riflettere su quali possano essere le circostanze che possano essere vagliate dal giudice per la liquidazione di un lucro cessante incerto.

#### **4. Il profitto del danneggiante come parametro per la quantificazione equitativa del lucro cessante? Con particolare riguardo al diritto d'autore e al diritto all'immagine.**

In questa sede, l'interesse è ovviamente focalizzato sulla possibile rilevanza del profitto del danneggiante.

Come anticipato, non è in discussione che il profitto concretamente ottenuto dall'autore della violazione possa valere come indice per il calcolo del mancato guadagno del soggetto leso, per lo meno quando danneggiante e danneggiato siano due imprenditori di dimensioni paragonabili e operanti sullo stesso mercato.

Se si volge lo sguardo alle privative industriali e si accetta l'idea che esse rappresentano delle possibilità di guadagno per il loro titolare, libero di sfruttarle direttamente o indirettamente, la (diversa) questione che ci interessa può essere efficacemente riproposta in questi termini: il lucro ottenuto dal danneggiante può essere considerato, con l'ausilio della valutazione equitativa, come la concretizzazione di una *chance* che l'ordinamento riservava al danneggiato?

Ci si chiede, in sostanza, se il ricorso alla valutazione equitativa *ex artt.* 1226 e 2056, co. 2°, cod. civ., permetta di vedere nel profitto dell'autore della violazione il risultato effettivo di uno sfruttamento possibile da parte del titolare e, quindi, “risarcibile” in termini di lucro cessante.

La strada, seguita dal BGH tedesco come possibile fondamento del terzo criterio di calcolo del danno risarcibile (*Gewinnherausgabe*) nei casi di le-

sione dei diritti di proprietà intellettuale<sup>43</sup>, è stata talora percorsa anche dalla Cassazione italiana<sup>44</sup>.

Si rileva che viene all'uopo sovente ricordata<sup>45</sup> una pronuncia che, in un caso di violazione del diritto di autore, ha ritenuto che il riferimento agli utili dell'autore della violazione costituisse un «criterio minimale» di risarcimento del lucro cessante del titolare del diritto leso. La Corte, più nello specifico, ha fatto leva proprio sul potere del giudice di considerare, tra le «circostanze del caso concreto» rilevanti, il «beneficio tratto dall'attività violata, come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore, occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo»<sup>46</sup>.

Per il vero, nel panorama della giurisprudenza di legittimità, non si può dire che si tratti di una pronuncia isolata. Sempre in tema di diritto d'autore, la Corte ha confermato in più occasioni la scelta ermeneutica di ricondurre il profitto illecitamente realizzato dello sfruttatore abusivo al(la valutazione equitativa del) lucro cessante del titolare danneggiato, seppure con alcune precisazioni e, talora, deviazioni di ragionamento, che è bene sottolineare.

Nei primi anni 2000, ad esempio, la Cassazione, nel vagliare la correttezza della motivazione del giudice del merito relativamente alla quantificazione del danno cagionato dallo sfruttamento abusivo di un'opera, dato atto che tale quantificazione «si è mostrata particolarmente difficile», ha plaudito alla scelta della Corte d'appello di Roma, nella sentenza impugnata, di riferirsi al profitto illecitamente ottenuto dalla società convenuta. In quell'occasione, per i giudici, l'utile appariva il parametro migliore «al fine di non dare luogo ad una valutazione sganciata dalla realtà nella quale l'illecito si è perfezionato»<sup>47</sup>.

In tempi recenti, peraltro, la Suprema corte (Sezione prima), nel ribadire il già espresso principio di diritto, ha ritenuto che il novellato art. 158 l. dir.

---

<sup>43</sup> Si è già rilevato che la Corte tedesca opera sovente sulla base di una *fiction*, equiparando, in sostanza, l'utile percepito dal contraffattore con quello che avrebbe potuto percepire il danneggiato.

<sup>44</sup> Quanto alla proprietà intellettuale, si esamineranno in questo paragrafo le sole pronunce che si sono basate sul previgente dettato dell'art. 158 l. dir. aut. e delle disposizioni industrialistiche corrispondenti all'attuale art. 125 cod. propr. ind. Lo scopo, infatti, è appurare in quali limiti la valutazione equitativa – senza alcun riferimento agli utili realizzati dall'autore della violazione – abbia permesso alla giurisprudenza italiana di ricomprendere nel risarcimento del lucro cessante anche l'utile del contraffattore.

<sup>45</sup> Cfr. P. PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediali*, cit., p. 135 ss. È critico D. SCHIESARO, *Danni e restituzioni*, cit., p. 802.

<sup>46</sup> Si osservi che la riconduzione al risarcimento del danno fu scelta dalla Corte, in assenza di appigli testuali, nell'ottica dei lavori preparatori della legge sul diritto d'autore, nel cui disegno (art. 161), era presente una disposizione *ad hoc*, poi espunta perché ritenuta superflua. Tale disposizione recitava: «il titolare del diritto di utilizzazione può chiedere la reintegrazione nel suo patrimonio dei benefici pecuniari ottenuti con la utilizzazione indebita, mediante la condanna del violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi, oltre agli interessi legali dalla percezione».

<sup>47</sup> Cass., 7 marzo 2003, n. 3390, in *Danno e resp.*, 2003, p. 895.

aut. (si badi, *ratione temporis* non vigente alla concreta vicenda in esame), che come visto, in attuazione della direttiva 2004/48/CE, autorizza/obbliga il giudice a tenere conto degli utili dell'autore della violazione nel calcolo risarcibile, possa leggersi come una conferma legislativa della suesposta tesi giurisprudenziale<sup>48</sup>.

Pare significativo osservare che l'elasticità della valutazione equitativa permette alla Corte di confermare, nella fattispecie al suo vaglio<sup>49</sup>, la determinazione del lucro cessante nella misura della metà dell'utile realizzato dall'autore della violazione.

In una sentenza resa dal medesimo collegio in quegli stessi giorni (con medesimo Consigliere relatore)<sup>50</sup>, la Corte, pronunciata ancora una volta in un caso di violazione del diritto d'autore su un'opera musicale, precisa che la valutazione equitativa con perno sugli utili dell'autore della violazione consente, da un lato, di considerare anche quei proventi che questi abbia realizzato su mercati in cui l'opera non era stata messa in commercio<sup>51</sup> e, dall'altro lato, di ritenere "risarcibili" anche quei profitti dell'autore della violazione solo «presumibili», in carenza di dati disponibili<sup>52</sup>. Rientra poi nella stessa logica *ex art.* 1226 cod. civ., la valutazione di circostanze della fattispecie che possono valere come minuendi della quantificazione del danno, traducendosi, operativamente, nell'identificazione dello stesso in una percentuale minore dell'utile da rivertere<sup>53</sup>.

Come anticipato, tuttavia, non sempre il ragionamento della Corte, nella sua apparente semplicità, si mostra lineare.

---

<sup>48</sup> Cass., 3 giugno 2015, n. 11464, in *Dir. ind.*, 2015, p. 556, con nota di F. CHRISAM, *Danno derivante dalla lesione del diritto d'autore sull'opera originaria e reversione degli utili*.

<sup>49</sup> Ciò, in particolare, attesa la peculiare dinamica dell'illecito. Si trattava, nella specie, della creazione di un'opera musicale mediante la rielaborazione creativa (di per sé, dunque, originale) di un'altra canzone.

<sup>50</sup> Cass., 29 maggio 2015, n. 11225, in banca dati *Pluris*.

<sup>51</sup> Afferma la Corte: «La contraffazione di un'opera comporta l'appropriazione illecita di un'opera altrui. Per cui l'utilizzo abusivo dell'opera contraffatta comporta necessariamente che i proventi percepiti non possano essere attribuiti al contraffattore ma al titolare effettivo dell'opera. In tal senso non rileva il fatto che la canzone (...) non fosse circolante in alcuni Paesi poiché è come se la stessa vi fosse stata comunque diffusa per effetto della commercializzazione dell'opera contraffatta con la conseguenza che i proventi riscossi dovevano essere attribuiti ai titolari effettivi».

<sup>52</sup> Nella specie, la Corte ha confermato la correttezza del criterio adottato dalla consulenza tecnica d'ufficio e dai giudici di merito: «In assenza di informazioni pervenute dalle società di gestione britanniche e degli Stati Uniti, la Corte d'appello ha, del tutto correttamente, in ragione della determinazione equitativa del danno, provveduto ad una stima dei compensi percepiti in quei paesi raffrontando il PIL di questi ultimi con quello della Germania, paese ove erano noti gli introiti effettuati del brano contraffatto».

<sup>53</sup> In particolare, nella fattispecie in esame, la Cassazione ha confermato la logicità della scelta della Corte d'Appello di ridurre del 60 % la somma ricavata dal calcolo presuntivo degli utili ricavati dall'autore della violazione, in ragione «della maggiore diffusione di cui l'opera aveva comunque beneficiato in ragione della notorietà e della popolarità del cantante».

Pochi anni prima, in un'ipotesi di violazione del diritto d'autore su una serie televisiva, la Cassazione (in particolare, la Sezione terza), pur avallando la riconduzione del profitto conseguito dall'autore della violazione alla liquidazione equitativa del lucro cessante (in quel caso verosimilmente inquadrabile nei canoni di licenza perduti), aveva sentito l'esigenza di giustificare il possibile, ineliminabile tasso di arbitrarietà di quello che fu definito un «criterio virtuale di valutazione», con la ponderazione della «prevalente (...) esigenza di evitare che l'utilizzatore abusivo si po[tesse] avvantaggiare del suo comportamento illecito»<sup>54</sup>.

Il ragionamento tracciato in quest'occasione dalla Corte è, per il vero, decisamente innovativo: è infatti proposto di raggiungere il fissato obiettivo (compensativo?), attraverso due strade, il cui rapporto non è tuttavia chiaro nelle parole della motivazione.

Anzitutto (i), è considerato possibile “piegare” «l'istituto del risarcimento dei danni ad una funzione in parte sanzionatoria, diretta ad impedire che l'autore dell'illecito possa farne propri i vantaggi, più che ripristinatoria di effettive perdite patrimoniali» – con ciò anticipando le considerazioni della citata ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sulla delibabilità di sentenze straniere comminatorie di danni punitivi.

In secondo luogo (ii), è ritenuto congruo “ispirare” il risarcimento «ai principi in tema di indebito arricchimento, per cui l'utilizzatore abusivo è tenuto a restituire al titolare dei diritti le utilità che ne abbia abusivamente tratto».

Infine, viene ribadita la connaturata elasticità della valutazione equitativa del danno, la quale richiede di evitare di assumere le somme ricavate come valori assoluti, ma di apportarvi i correttivi opportuni, ponderando le circostanze del caso concreto<sup>55</sup>.

Prima di proporre qualche considerazione di ordine generale su questo orientamento giurisprudenziale, che non sembra azzardato considerare ormai consolidato con riguardo al diritto d'autore, è doveroso rilevare che un analogo *modus operandi* è seguito dalla Suprema corte anche in aree del diritto civile classico<sup>56</sup>.

Una prima area riguarda il diritto all'immagine<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Cass., 15 aprile 2011, n. 8730, in *Foro it.*, 2011, I, c. 3068 con nota di P. PARDOLESI, *Violazione del diritto d'autore e risarcimento punitivo/sanzionatorio*.

<sup>55</sup> Nella vicenda giudiziaria al vaglio dei giudici di legittimità le peculiarità del caso concreto, ad avviso dei medesimi, non erano state adeguatamente valorizzate dalla Corte d'appello: nella specie, il danno era stato parametrato al corrispettivo pagato dal dante causa danneggiato per l'acquisto dei diritti della serie televisiva (diritto a disporre in perpetuo), a fronte di un'usurpazione di durata limitata nel tempo. Inoltre, il giudice del merito avrebbe dovuto, come eccepito dai ricorrenti – già appellanti – tenere conto di ulteriori elementi, quali, oltre al «tempo per cui è protratto il comportamento illecito», l'«estensione territoriale nell'ambito della quale il filmato sia stato illecitamente diffuso» «l'audience riferibile all'emittente abusiva e (...) ogni altra circostanza rilevante allo scopo».

<sup>56</sup> Si ricorda che mentre il diritto d'autore appartiene ad un diritto privato “speciale” (*Sonderprivatrecht*) di quello che si è chiamato, con riferimento all'ordinamento tedesco “*allgemeines Zivilrecht*”: cfr. *supra*, Cap. I.

<sup>57</sup> La lesione di questo diritto sarà approfondita *infra*, nelle Conclusioni, Sez. II, par. 7.

Non è questa la sede per approfondire le caratteristiche di questo diritto, oggetto di ampia ed evolutiva riflessione: ci si può limitare ad osservare che, pur trattandosi di un diritto della personalità di rango primario, è ormai pacificamente riconosciuta la sua componente patrimoniale, che consente al titolare – con modalità e limiti che qui non possono essere specificamente esaminati – di sfruttarlo economicamente, al fine di trarre un lucro.

Orbene, come è intuibile, anche in questo settore si registra il problema dell'efficienza dell'illecito, specie quando l'autore della violazione sfrutti l'immagine di una persona poco nota a scopi pubblicitari<sup>58</sup>.

Esaminando le sole ipotesi in cui l'illecito sfruttamento dell'immagine altrui non leda in alcun modo il valore (non solo patrimoniale ma anche e primariamente non patrimoniale) dell'immagine della persona – questione che meriterebbe, peraltro, uno specifico approfondimento –, la difficoltà consiste precipuamente nell'impossibilità di identificare il prezzo del consenso, criterio di consueto utilizzato per la liquidazione del danno patrimoniale: mentre, infatti, non è difficile ricostruire questo valore nel caso di una persona nota, l'operazione è decisamente insicura, se non impossibile, quando riguardi l'uomo comune, il quale neppure si pone il problema che la propria figura abbia un valore economico.

In questi casi problematici, la Cassazione italiana ha quindi deciso, in almeno due occasioni, che il giusto prezzo del consenso (lucro cessante) possa essere quantificato in via equitativa («ai sensi dell'art. 2056 c.c.») in base «agli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito, in relazione alla diffusione del mezzo su cui la pubblicazione è avvenuta, alle finalità (pubblicitarie o di altro genere) che esso intendeva perseguire, e ad ogni circostanza rilevante allo scopo»<sup>59</sup>.

Si può osservare che, nelle fattispecie esaminate, ricorrono alcuni elementi comuni rispetto ai casi di lesione della proprietà intellettuale e in particolare: la difficoltà probatoria che accompagna il danneggiato nella prova del danno patrimoniale subito e la “certezza” del profitto tratto illecitamente dall'autore della violazione.

La Corte, tuttavia, sembra qui muoversi con maggiore disinvoltura in termini di prova del danno, il cui onere spetta, come noto, al danneggiato, ritenendo che il risarcimento, come sopra determinato, gli spetti in ogni caso<sup>60</sup>, ai limiti, quindi, del danno *in re ipsa*<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> In dottrina cfr. i saggi di A. THIENE, *L'immagine tra tutela risarcitoria e restitutoria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, p. 343 e ID., *La tutela della personalità dal neminem laedere al suum cuique tribuere*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, p. 351.

<sup>59</sup> La citazione riguarda sia Cass., 16 maggio 2008, n. 12433, in banca dati *Pluris* sia Cass., 11 maggio 2010, n. 11353, in *Foro it.*, 2011, I, c. 534, con nota di P. PARDOLESI, *Abusivo sfruttamento d'immagine e danni punitivi*. Entrambe le pronunce sono state rese dalla terza Sezione della Suprema corte. Da osservare che la Cassazione, negli arresti in esame, ha ritenuto che questo procedimento liquidatorio sia stato «recepito dalle leggi», in occasione della modifica dell'art. 158 l. dir. aut., ad opera della d.lgs. 140/2006, di attuazione della direttiva c.d. *Enforcement*.

<sup>60</sup> Con le parole di Cass., 11 maggio 2010, n. 11353 (che riprende, quasi testuale, Cass., 16 maggio 2008, n. 12433): «Si è ritenuto, allora, che (anche in mancanza di prova di altre,

Un ragionamento simile, peraltro, si registra nella giurisprudenza relativa ad danno da occupazione abusiva di un immobile (o di utilizzazione abusiva di un immobile comune ad opera di un condomino).

Si tratta di uno degli ambiti di elezione del dibattito sulla legittimità della figura del danno *in re ipsa* che divide tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità.

Anche in questo caso, le perplessità derivano dalla circostanza che il danneggiante ha approfittato di una *chance* di guadagno offerta intrinsecamente ed oggettivamente dal bene.

Di là dalla posizione che si voglia assumere in relazione alla necessità che il danneggiato dimostri l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale da risarcire<sup>62</sup> (questione "a monte"), è inevitabile, qualora si accerti la ricorrenza di un illecito civile, affrontare il problema ("a valle") della quantificazione del risarcimento.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto in questa sede oggetto di interesse, è ricorrente in giurisprudenza il richiamo al c.d. danno "figurativo", che si assume pari al valore oggettivo di godimento dell'immobile (canone di locazione ipotetico), la cui quantificazione è, evidentemente, soggetta alla valutazione equitativa del giudice.

Quanto ai criteri che possono orientare la valutazione equitativa, si segnala che, in un caso in cui un condomino aveva arbitrariamente adibito un androne a parcheggio, ricavandone un profitto, la Suprema corte ha ritenuto risarcibile a titolo di lucro cessante, il guadagno potenziale del comproprietario danneggiato, asserendo che tale danno «ben può essere quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso

---

specifiche voci di danno, determinabili ai sensi degli artt. 2056 e ss. e 1223 e ss. c.c.) l'interessato abbia, comunque, il diritto di far valere, a titolo di danno patrimoniale, la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto conseguire se – essendogli stato richiesto il consenso alla pubblicazione – avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso».

<sup>61</sup> Sull'ammissibilità del danno *in re ipsa*, cfr. i riferimenti di cui al Cap. II.

<sup>62</sup> Una parte della giurisprudenza (cfr. Cass., 21 settembre 2015, n. 18494; Trib. Taranto, 3 novembre 2016, in banca dati *Pluris*; Tribunale Ivrea, 5 luglio 2017, in banca dati *Pluris*) propende per la tesi dell'inammissibilità della figura del danno *in re ipsa*; altre pronunce (v. Cass., 15 ottobre 2015, n. 20823; Cass., 9 agosto 2016, n. 16670; Trib. Aosta, 12 giugno 2017) riconducono la figura del danno *in re ipsa* ad un'ipotesi di presunzione giurisprudenziale relativa della sussistenza del danno, che, da un lato, esonera dal consueto onere probatorio il danneggiato attore e, dall'altro lato, legittima il danneggiato a fornire la prova contraria; si rinviene, infine, una posizione ancora più radicale, tesa a far discendere automaticamente il danno dallo sfruttamento abusivo dell'immobile (cfr., il principio di diritto richiamato, da ultimo, da Cass., 7 agosto 2012, n. 14213, secondo cui «in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è *in re ipsa*, discendendo dal semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario medesimo e dall'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura di regola fruttifera di esso»). Sulla figura del danno *in re ipsa* nell'illecito c.d. industrialistico, v. *supra* Cap. II, Sez. E, par. 9. Sulla determinazione del danno risarcibile in caso di occupazione abusiva di un cespite immobiliare, v. *infra* nelle Conclusioni, Sez. II, par. 7.2.

esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente»<sup>63</sup>.

## **5. Considerazioni sulla valutazione equitativa del lucro del danneggiante nel calcolo del danno risarcibile. Alcune false piste.**

L'orientamento giurisprudenziale che suggerisce la rilevanza degli utili dell'autore della violazione nel calcolo del risarcimento del lucro cessante è stato salutato con favore da una parte della dottrina. Si è infatti ritenuto che questa tecnica liquidatoria costituisca la conferma dello sdoganamento della polifunzionalità della responsabilità civile, la quale assumerebbe su di sé, finalmente, la funzione sanzionatoria e deterrente che le è propria accanto a quella compensativa, anche quando il danno risarcibile sia esclusivamente patrimoniale<sup>64</sup>.

Va però chiarita la prospettiva dalla quale si deve analizzare la questione.

Non sembra possibile, infatti, adeguare i criteri di risarcimento rispetto alla finalità che si vuole imprimere all'istituto della responsabilità civile. Senza contare che il concetto di "funzione" è relativo a ciascun elemento della fattispecie<sup>65</sup> (si può parlare, infatti, come si è visto, di funzione dei criteri di imputazione, di funzione dell'atipicità, di funzione dell'antigiuridicità, di funzione del risarcimento), piuttosto che al rimedio in sé, dal che consegue che il rilievo della funzione dovrebbe costituire un *posterius* rispetto all'esegesi delle norme che la disciplinano.

In sostanza, non pare corretto sostenere che l'istanza punitiva – rinvenibile in molti aspetti, efficacemente riassunti dalla citata ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, Cass., 16 maggio 2016, n. 9978 - giustifichi *ex se* un calcolo ultracompensativo del calcolo del risarcimento<sup>66</sup>.

Questo assunto è avvalorato dalla stessa Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, nel punto in cui è chiarito che il *revirement* giurisprudenziale sui danni punitivi conserva integra la struttura compensativa "ordinaria" della responsabilità civile interna, salva diversa disposizione di legge<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> Cass., 7 agosto 2012, n. 14213, cit.

<sup>64</sup> Cfr. P. PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediali*, cit., specie p. 162 ss.

<sup>65</sup> Si leggano, a tale proposito, le già richiamate riflessioni di M. BARCELLONA, *Trattato della responsabilità civile*, cit., p. 876 ss.

<sup>66</sup> È pur vero che sono le stesse pronunce esaminate nel paragrafo precedente a riferirsi, in motivazione, alla guadagnata funzione sanzionatoria della responsabilità civile: si ritiene, tuttavia, che questa debba essere vista come conseguenza e non come causa di un risarcimento ultracompensativo.

<sup>67</sup> Spiegano, infatti, le Sezioni Unite, dopo aver dichiarato che l'evoluzione della responsabilità civile, per mano del legislatore, ha permesso di abbandonare una prospettiva monofunzionale, divenendo compatibile con l'ordinamento italiano uno scopo deterrente o addirittura punitivo dell'istituto, che non deve ritenersi che esso «abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati. Ogni imposizione di prestazione personale esige una "intermediazione legislativa", in forza del principio di cui

D'altra parte, come si è già più volte avuto modo di osservare, il limite della compensazione non esclude la deterrenza e la punizione, che vengono anzi considerate come *erwünschtes Nebenprodukt*, secondo un'espressione nota nella dottrina tedesca<sup>68</sup>.

La prospettiva qui seguita, che muove dalla centralità del diritto positivo, deve però essere consapevole delle peculiarità che informano lo statuto normativo della responsabilità civile.

Infatti, non si può fare a meno di osservare che il rimedio risarcitorio, pur centrale nell'economia e nella prassi forensi, è regolato – nel codice civile – da poco più di una ventina di articoli, invero alquanto scarni.

L'adeguamento delle disposizioni alle mutevole istanze della società passa quindi attraverso la loro paziente interpretazione giurisprudenziale<sup>69</sup>.

Orbene, rilevato che, ai nostri fini, le disposizioni cardine sono quelle dettate in tema di valutazione equitativa del danno e appurato che, secondo l'orientamento dominante, l'art. 2056 cod. civ. nulla dice in più rispetto all'art. 1226 cod. civ., occorre domandarsi se la giurisprudenza esaminata nel paragrafo precedente possa essere considerata un cambio di passo sul tema che ci riguarda.

In merito, in prima battuta, va ribadito che il funzionamento teorico della liquidazione equitativa del danno è ormai consolidato, anche nella giurisprudenza di legittimità, nei termini che si sono poc'anzi illustrati<sup>70</sup> e che possono essere qui riassunti, per comodità, in un semplice enunciato: l'equità integra la carenza incolpevole della prova della quantificazione di un danno effettivo, incerto solo nel suo ammontare.

Nella ponderazione del *quantum* del danno patrimoniale, è escluso ogni rilievo di circostanze estranee al pregiudizio del danneggiato e quindi – deve ricavarsi – anche del lucro ottenuto dal danneggiante.

---

all'art. 23 Cost., (correlato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario». Si può sorvolare sulla necessità di una norma scritta, solo in sede di deliberazione delle decisioni straniere, allorché, comunque, esse si fondino su «basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità». «Deve esservi insomma» continua la Suprema corte «una legge, o simile fonte, che abbia regolato la materia “secondo principi e soluzioni” di quel paese, con effetti che risultino non contrastanti con l'ordinamento italiano. Ne discende che dovrà esservi precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità) e puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità)». Nel sistema italiano – si può ritenere – la tipizzazione delle condotte colpite e la quantificazione della sanzione conseguente (risarcitoria, anche se ultracompensativa) non può che essere affidata ad una norma di legge, come prevedono i parametri costituzionali citati, espressione del principio-brocardo *nullum crimen, nulla poena sine lege (scripta)*.

<sup>68</sup> Si tratta della già richiamata definizione di K. LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, Bd. I, *Allgemeiner Teil*, München, 1989, p. 423.

<sup>69</sup> Sull'evoluzione del diritto per via giurisprudenziale, v., da ultimo, in una prospettiva che valorizza il confronto tra giudici (interni, stranieri e sovranazionali) con il legislatore, il saggio di M. GRONDONA, *L'auspicabile “via libera” ai danni punitivi, il dubbio limite dell'ordine pubblico e la politica del diritto di matrice giurisprudenziale (a proposito del dialogo tra ordinamenti e giurisdizioni)*, in *Dir. civ. contemp.*, 31 luglio 2016, p. 1 ss.

<sup>70</sup> V., *supra*, par. 3 di questa sezione.



Inoltre, non può trascurarsi che, accanto alla rinnovata attenzione per il momento sanzionatorio del risarcimento del danno, operano anche altri principi e “istanze”, spesso di provenienza sempre giurisprudenziale, di cui occorre tenere conto. È recentissimo, ad esempio, un richiamo al principio di indifferenza del risarcimento, in base al quale il danneggiato, in ragione della prestazione risarcitoria, non deve essere messo in una condizione migliore di quella in cui si sarebbe trovato in assenza dell’illecito<sup>71</sup>.

Da queste considerazioni si deduce che sarebbe quantomeno incauto leggere nelle pronunce esaminate una svolta generalizzata: per capire la loro portata, quindi, è necessario contestualizzare il ragionamento effettuato dalla Suprema corte in quelle occasioni, evidenziando i punti di forza della soluzione pretoria proposta rispetto alla decisione del caso concreto.

In primo luogo, nei casi esaminati, i giudici hanno dovuto prendere le mosse da situazioni in cui l’incertezza del danno cagionato dalla condotta lesiva (contraffazione; usurpazione dell’immagine; occupazione abusiva) superava la normale aleatorietà che normalmente accompagna il lucro cessante.

Di qui, si è evidenziato il pregio del profitto dell’autore della violazione di costituire un parametro concreto per «agganciare alla realtà»<sup>72</sup> una valutazione del danno, altrimenti confinata nell’astratto.

Si rimane, tuttavia, nel letto della valutazione equitativa del *quantum de-beatur*: ciò significa, da una parte, che il risarcimento del lucro cessante così liquidato non si traduce in una restituzione *tout court* degli utili realizzati dal danneggiante, ma in una loro effettiva ponderazione, la quale, dall’altra parte, non ha il significato di ridurli a semplice indice presuntivo di quanto avrebbe potuto ricavare il titolare del diritto leso.

Il profitto del danneggiante – e non quello che, conseguentemente all’illecito è mancato al danneggiato – è il valore di riferimento in una valutazione che conserva la duttilità tipica dell’equità integrativa<sup>73</sup>.

Per questa via, il giudice può considerare anche una serie di circostanze attenenti al danno, che vanno al di là della semplice esigenza di *apportionment of profits* o della detraibilità dei costi di produzione della merce contraffatta, avvertibili in seno alla tutela restitutoria, quali ad esempio, il ritorno di popolarità acquistato da una cantante in conseguenza di una violazione

---

<sup>71</sup> Il riferimento è alla recente ordinanza Cass. 22 giugno 2017, n.15534, la quale, rilevato il contrasto giurisprudenziale in seno alla corte di legittimità, in relazione alla possibilità di compensare il risarcimento del danno con la prestazione assicurativa percepita dal danneggiato, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, osservando che una soluzione negativa *tout court*, giustificata sulla diversità della “fonte” delle poste attive e passive del danneggiato, contraddirebbe il principio di indifferenza del risarcimento. La vigenza di tale principio si desumerebbe «da un reticolo di norme diverse», precisamente individuate, oltre che in alcune leggi speciali, negli artt. 1223, 1224, 1909, 1910, 1149, 1479, 1572 cod. civ. Il principio in parola è stato utilizzato pure da Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781, cit., per ribadire la posizione espressa da Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183, in relazione all’incompatibilità con l’ordine pubblico italiano di una sentenza straniera comminatoria di danni punitivi.

<sup>72</sup> Cfr. Cass., 7 marzo 2003, n. 3390, cit.

<sup>73</sup> Cass., 15 aprile 2011, n. 8730, cit., precisa, infatti che i principi in discorso «debbono essere applicati senza automatismi e con attento riferimento a tutte le peculiarità del caso».

del diritto d'autore su un'opera musicale<sup>74</sup> o, ancora, la durata dell'illecita diffusione di una serie televisiva<sup>75</sup>.

Occorre domandarsi, a questo punto, cosa giustifichi lo spostamento del *focus* del ragionamento della Corte dal lucro cessante del danneggiato all'utile del danneggiante, il quale pure viene inserito in un meccanismo di liquidazione di un danno e, quindi, tecnicamente risarcitorio.

La risposta non può essere trovata semplicemente nella particolare incertezza del pregiudizio da quantificare, o nella particolare lesività e meritevolezza di tutela dei beni giuridici protetti.

Si ritiene, infatti, non estensibile il ragionamento che si è svolto con riguardo al danno non patrimoniale<sup>76</sup>, in quanto, anzitutto, la compensazione per equivalente di un pregiudizio patrimoniale non è ontologicamente impossibile (per quanto possa essere, in termini pratici, molto complessa) e, in secondo luogo, non si tratta di tutelare un interesse primario della persona (e ciò vale anche quando si lamentino pregiudizi economici conseguenti alla lesione del diritto all'immagine).

La risposta, poi, non può essere fondata sulla base di una pretesa "ispirazione" della responsabilità civile «ai principi in tema di indebito arricchimento, per cui l'utilizzatore abusivo è tenuto a restituire al titolare dei diritti le utilità che ne abbia abusivamente tratto»<sup>77</sup>.

Di là delle differenti impressioni che si possono avere su una eventuale ibridazione di diversi istituti<sup>78</sup> (che, in questo caso, cumulerebbe gli effetti del rimedio restitutorio a quelli propriamente tipici del fatto illecito aquiliano), paiono decisive le seguenti considerazioni:

a) un simile incrocio tra fattispecie ed effetti dovrebbe essere previsto da una disposizione di legge<sup>79</sup>;

---

<sup>74</sup> Cass., 29 maggio 2015, n. 11225, cit.

<sup>75</sup> Cass., 15 aprile 2011, n. 8730, cit.

<sup>76</sup> V. *supra*, par. 3 di questa sezione.

<sup>77</sup> Cfr., ancora, Cass., 15 aprile 2011, n. 8730, cit.

<sup>78</sup> Scrive H. KOZIOL, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 250: «*Es wäre sicherlich ein kühner Schritt, wollte man allein auf Grund der erkennbareren Grundsätze einen neuen Anspruchstyp anerkennen, der eine Mischung aus schadensersatzrechtlichen Voraussetzungen (Sorgfaltswidrigkeit) und bereicherungsrechtlichen Rechtsfolgen (Herausgabe der Bereicherung) bedeutet und daher im ungeregelten Zwischenbereich zwischen diesen beiden Rechtsgebieten beheimatet ist*»: osserva peraltro l'Autore che un simile risultato si è già raggiunto nel campo della proprietà intellettuale per scelta del legislatore e per giurisprudenza costante. Quanto alla possibilità di un normativo «*incrocio risarcimento-restituzione*» sono decisamente negativi i toni di A. NICOLUSSI, *Le restituzioni*, cit., p. 195.

<sup>79</sup> Ad esempio, con una norma simile all'art. 6:101 DCFR, relativo a «*Aim and forms of reparation*» del danneggiato in caso di responsabilità extracontrattuale, il quale, al par. 4 precisa: «*As an alternative to reinstatement under paragraph (1), but only where there is reasonable, reparation may take the form of recovery from the person accountable for the causation of the legally relevant damage of any advantage obtained by the latter in connection with causing the damage*». Cfr. anche l'art. 6:104 del codice civile olandese (rubricato «*Estimation of damage and the handing over of profits*»), che lascia la piena discrezionalità ai giudici di tenere conto degli utili della violazione nella quantificazione del risarcimento: «*If someone, who is liable towards another person on the basis of tort or a*

- b) nei termini prospettati, l'utilità dell'ibridazione appare discutibile, atteso che, superato lo scoglio della sussidiarietà dell'arricchimento di cui all'art. 2042 cod. civ., la sovrapposizione degli effetti può sicuramente derivare dalla coincidenza delle fattispecie, fermo rimanendo il principio cardine secondo il quale nessuno può ottenere due volte la stessa posta a titolo diverso (risarcitorio e restitutorio)<sup>80</sup>;
- c) secondo le norme generali in tema di arricchimento senza causa, il *quantum* che può ottenere l'impoverito a titolo di indennizzo, non può superare il valore oggettivo dell'utilità (sovente traducibile nella nota formula "il prezzo del consenso").

## **6. L'oggettivizzazione della *chance* di guadagno incorporata in una privata.**

Ricercando i possibili fondamenti del ragionamento "equitativo" della Corte, occorre muovere dalla considerazione che il guadagno ottenuto dall'autore della violazione è il frutto di possibilità lucrative oggettivamente (e causalmente) riconducibili al bene usurpato, di cui è titolare il danneggiato.

Il criterio equitativo basato sugli utili realizzati dall'autore della violazione, se ben si guarda, opera esclusivamente nei casi in cui la lesione si sia concretata (anche) nello "sfruttamento" di queste risorse riservate.

Ora, poiché, però, il profitto è di chi lo trae<sup>81</sup>, il danneggiante non deve restituire alcunché, ma sarebbe tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento, il valore oggettivizzato della *chance* sfruttata, ossia quanto lui stesso abbia guadagnato dall'operazione lesiva, al netto degli apporti eziologicamente riconducibili ai propri mezzi e dei costi sostenuti per la produzione di quell'utile.

---

*default of complying with an obligation, has gained a profit because of this tort or non-performance, then the court may, upon the request of the injured person, estimate that damage in line with the amount of this profit or a part of it»* (traduzione in lingua inglese tratta dal sito <http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle6611bb.htm>).

<sup>80</sup> Si ricorda che, in base alla tesi sostenuta (v. *supra*, sez. B, par. 7), la regola della sussidiarietà determina, in caso di conflitto, la prevalenza del risarcimento sull'arricchimento.

<sup>81</sup> Si leggano le felici parole di P. SPADA, *Conclusioni*, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Atti del convegno organizzato dalla Società Italiana per lo Studio della Proprietà Intellettuale (SISPI), Castel Gandolfo, 20-22 marzo 2003, Milano 2004, p. 352: «la riserva d'attività non è riserva dei proventi: l'usurpatore ha titolo all'utile come ha titolo all'utile l'imprenditore che si avvale di un'azienda fatta tutta di *res furtivae*». Approfondisce ulteriormente il punto, in senso conforme, A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, Napoli, 2005, p. 131 ss.

Trattandosi pur sempre di un “risarcimento” equitativamente stimato, il valore, come anticipato, è necessariamente adeguato alle circostanze del caso concreto e non «meccanicamente» riversato al titolare<sup>82</sup>.

Le obiezioni che si possono muovere a questo *modus operandi* sono riconducibili a due argomentazioni principali: si può dubitare che vi sia realmente un danno risarcibile (a) e si possono nutrire perplessità sulla correttezza giuridica della via prescelta per la sua liquidazione (b).

Muovendo dalla prima questione (a), la sfida è trovare una soluzione che non finisca per ripiegare sul criticato artificio del danno *in re ipsa*, in virtù del quale si è riconosciuta la risarcibilità dei meri “danni-evento”.

Si intende qui ribadire, infatti, che la tutela risarcitoria può essere concessa solamente a chi alleggi e dimostri l’esistenza di un pregiudizio – patrimoniale o non patrimoniale – conseguente alla lesione antigiuridica subita.

Si osserva, quanto ai diritti di proprietà intellettuale (ma il discorso potrebbe ripetersi con riguardo al diritto all’immagine), che la dimostrazione di un’effettiva perdita patrimoniale (nell’*an*) è agevolata dalla considerazione seguente: il danneggiante ha oggettivamente usurpato una *chance* di guadagno che competeva esclusivamente al titolare del diritto leso.

All’obiezione – certamente condivisibile – secondo la quale non è detto che il titolare della privativa avesse davvero una possibilità concreta (ad esempio, le risorse economiche; il mercato ecc.) per metterla a frutto, è possibile rispondere che è la stessa *chance* astratta ad avere un valore oggettivo, economicamente apprezzabile quanto meno nella misura del valore di mercato del suo godimento<sup>83</sup>. La circostanza di cui sopra certamente inciderà nel processo di quantificazione del pregiudizio concreto.

Si ritiene, cioè, che un danno-conseguenza, in questi casi, segua normalmente il danno-evento, senza con ciò ricadere sull’errore logico della loro sovrapposizione<sup>84</sup>.

Ammesso, quindi, non senza una certa difficoltà – per il vero simile a quella che si è trovata nel tentativo di inquadrare il discorso nell’alveo dell’arricchimento senza causa<sup>85</sup> – che esiste un danno da risarcire, si può certamente inquadrare il pregiudizio scaturente dallo sfruttamento di altrui *chance* di guadagno nel lucro cessante.

---

<sup>82</sup> Cfr. App. Milano, 14 dicembre 2005, in *Giur. it.*, 2006, p. 1880, con nota di C.E. MEZZETTI, *Il risarcimento del danno tra vecchio e “nuovo” diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*.

<sup>83</sup> In proposito, si ritiene utile la lettura di B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 277 ss.

<sup>84</sup> Se, ad esempio, attraverso la contraffazione, un imprenditore sfrutta un bene altrui in un modo in cui il titolare il diritto non avrebbe potuto, perché contrario ad una norma di legge, il danno, se sussistente, non potrà essere rinvenuto nella lesione di una *chance* spettante al titolare del diritto; nel caso di sfruttamento abusivo di un immobile, qualora il conduttore sublochi abusivamente ad un terzo, gli utili percepiti sotto forma di canoni, non potranno rappresentare il guadagno mancato (possibile) del locatore proprietario, perché, in ragione del contratto in corso, questo non avrebbe potuto sfruttare il proprio bene ulteriormente.

<sup>85</sup> V. *supra*, sez. B, parr. 2 ss.

Ma per quale ragione, giungendo finalmente alla seconda questione (b), questa voce di danno dovrebbe essere calcolata alla luce del lucro ottenuto dal danneggiante?

Il tentativo di giustificare dogmaticamente questa tecnica liquidatoria può fondarsi su diversi appigli.

(i) Secondo una prima possibile interpretazione, il profitto dell'autore della violazione potrebbe essere inteso come valore presuntivo corrispondente al guadagno mancato del titolare del bene leso.

Se l'utile ricavato dal contraffattore è il risultato concreto di una *chance* di guadagno incorporata nel bene protetto, si può presumere che lo stesso titolare avrebbe ricavato il medesimo risultato<sup>86</sup>.

In sostanza, quindi, la concretizzazione del danno sulla base di questo valore di riferimento, non avrebbe nulla a che vedere con l'esigenza di sanzionare il danneggiante, realizzando esclusivamente un'agevolazione probatoria per il danneggiato.

Rimarrebbero dunque ferme, da un lato, la possibilità del danneggiante convenuto, di dimostrare l'inesigibilità della parte non corrispondente alle reali potenzialità del danneggiato e, dall'altra parte, l'intervento di adeguamento equitativo del giudice, il quale deve fare uso di questa "equiparazione" in modo ragionato ed attento alle circostanze del caso concreto<sup>87</sup>.

(ii) Una proposta ricostruttiva alternativa muove dalla relatività del concetto di danno risarcibile<sup>88</sup>. Autorevole dottrina<sup>89</sup>, anche con l'ausilio di un'indagine comparatistica, ha evidenziato che, in un contesto peculiare quale quello dell'illecito concorrenziale e della lesione dei diritti di proprietà intellettuale, è ipotizzabile una "standardizzazione" del danno risarcibile<sup>90</sup>, attesa la connaturata difficoltà nella quantificazione del pregiudizio risarcibile.

---

<sup>86</sup> Ragiona in termini di presunzione, con riguardo all'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind., Trib. Roma, 30 marzo 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, p. 463.

<sup>87</sup> Cfr., nuovamente, Cass., 15 aprile 2011, n. 8730, cit., secondo cui il principio «deve essere applicato con estrema accortezza, tenendo conto del pregiudizio effettivamente subito». Ragiona in termini di presunzione, con riguardo, più in generale, all'illecito concorrenziale, M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza (antitrust e concorrenza sleale)*, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, cit., p. 178 ss.: l'Autore leggeva l'allora art. 17, par. 2, della proposta della direttiva per l'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale (confluito – con modifiche! – nell'attuale art. 13, par. 2, dir. 2004/48/CE) come «base per trasformare in presunzione legale (relativa), quella che» allora poteva considerarsi una «presunzione semplice».

<sup>88</sup> Sull'opportunità di passare da una concezione statica ad una "dinamica" del danno differenziale, cfr. M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza*, cit., p. 163 ss., e, in termini più generali

<sup>89</sup> A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, cit., specie p. 113 ss.; ID., *Funzione e quantificazione del risarcimento. Considerazioni relative al danno da illecito antitrust*, in M. MAUGERI, A. ZOPPINI (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009, p. 215 ss.

<sup>90</sup> Seppure nell'ambito dell'illecito *antitrust* definisce efficacemente e in termini generali il concetto A. GENOVESE, *Funzione e quantificazione del risarcimento*, cit., p. 240: «la standardizzazione è un processo di astrazione che non trascura i dati della fattispecie, li

Con questa espressione si intende riferirsi ad un metodo “astratto” di calcolo del risarcimento (*abstrakte Schadensberechnungsmethode*)<sup>91</sup>: si tratta di una via alternativa, caratterizzata, in buona sostanza, dallo sganciamento della determinazione del *quantum debeatur* dalla singola vicenda concreta al vaglio del giudice, il quale risolve l’incertezza grazie all’individuazione di indici precostituiti (sulla base di diverse valutazioni, specie statistiche) cui parametrarlo forfettariamente<sup>92</sup>.

Tra i possibili parametri possono annoverarsi, oltre alla c.d. *royalty* ragionevole, anche i profitti tratti dall’autore della violazione<sup>93</sup>.

Si può articolare, al riguardo, la seguente riflessione.

Lo scopo della *abstrakte Schadensberechnungsmethode* è, evidentemente, rendere gestibile un danno inevitabilmente incerto nel suo ammontare ed opera esclusivamente a favore del danneggiato. Ne deriva che quest’ultimo è sempre ammesso a dimostrare di aver subito un pregiudizio maggiore rispetto a quello che risulta dalla valutazione forfetaria.

Su questo punto, però, pare fondamentale tracciare alcune distinzioni nelle tecniche di standardizzazione. Infatti, è possibile forfetizzare il risarcimento o, più semplicemente, il minimo risarcibile. Il processo di astrazione, poi, può riguardare il danno nel suo complesso, oppure la singola voce (patrimoniale o non patrimoniale) o “sottovoce” (danno emergente, lucro cessante).

In generale, se la forfetizzazione del danno riguarda l’integralità del pregiudizio patito (o di una voce o sottovoce), il danneggiato che chiedi il risarci-

---

interpreta su base statistica e in ragione della funzione della rilevazione. (...) La standardizzazione del risarcimento – intesa come ricostruzione presuntiva dell’*id quod interest*, tenuto conto della funzione della responsabilità (...) – comporta, dunque, che ogni dato disponibile sia inserita in una matrice di calcolo probabilistico e statistico che consente di utilizzarla come prova logica, giuridica o presuntiva della diversa situazione patrimoniale (più favorevole) che si sarebbe determinata in mancanza dell’illecito».

<sup>91</sup> Nell’esperienza giuridica tedesca, cfr. per tutti, anche per i rilievi critici, oltre che per gli opportuni riferimenti: N. JANSEN, §§ 249-253, 255. *Schadensrecht*, in: M. SCHMOECKERL, J. RÜCKERT, R. ZIMMERMAN (Hrsg.), *Historisch-Kritischer Kommentar zum BGB*, Bd. II, *Schuldrecht: Allgemeiner Teil*, 1. Teilband, vor § 241-§ 304, Tübingen, 2007, p. 613 ss.; G. SCHIEMANN, sub § 249 BGB, in *J Von Staudinger Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetze*, Berlin, 2005, p. 254 ss. V. pure B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 385 ss.

<sup>92</sup> Cfr. A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, cit., specie, p. 251 ss.

<sup>93</sup> Molto chiaro, sul punto, è il discorso di A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, cit., p. 259 ss., secondo cui la standardizzazione («*praeter legem*») può seguire due «soluzioni alternative di rappresentazione del danno», corrispondenti «all’ipotetico corrispettivo che il danneggiato avrebbe richiesto per rinunciare alla prerogativa concorrenziale di cui è stato privato, oppure all’arricchimento conseguito dall’autore dell’illecito». Con particolare riguardo alla seconda “rappresentazione” possibile, essa è «il frutto di un ragionamento incentrato sulla possibilità di fare equivalere per approssimazione la potenzialità di profitto perduta dal danneggiato e il profitto realmente dal danneggiante. (...) L’arricchimento in definitiva rappresenta il valore potenziale della prerogativa concorrenziale pregiudicata, reso oggettivo dal suo concreto sfruttamento». Cfr. pure T. HELMS, *Disgorgement of Profits in German Law*, in E. HONDIUS, A. JANSSEN (Eds.), *Disgorgement of Profits. Gain Based Remedies throughout the World*, Cham, 2015, p. 224. Diversamente, però, v. B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, cit., p. 390 ss.

mento di un danno maggiore (danno concreto), rinuncia al beneficio dell'astrazione (salva poi la possibilità di cambiare idea in corso di causa)<sup>94</sup>. Frequentemente, però, il legislatore costruisce la forfetizzazione come *minimum* garantito al danneggiato sotto forma di risarcimento<sup>95</sup>.

Anche in questa seconda ipotesi, la standardizzazione del danno va distinta, da un punto di vista concettuale prima ancora che tecnico, dalla liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ.<sup>96</sup>: mentre quest'ultima tende esclusivamente al ristoro del pregiudizio concreto, effettivamente subito dal danneggiato, la prima sacrifica la verifica della concreta corrispondenza della somma liquidata a tale pregiudizio, sulla base di una valutazione effettuata *ex ante*, seppure comunque orientata a garantire la piena compensazione del danno, grazie alla valorizzazione di diversi elementi della fattispecie, rielaborati in funzione statistica<sup>97</sup>.

Se si condivide questa ricostruzione, si converrà che la valorizzazione dell'indice prescelto – si supponga l'utile realizzato dall'autore della violazione – non integra un semplice indice per la valutazione complessiva del danno, né un'agevolazione probatoria<sup>98</sup>: si tratta di una predeterminazione generalmente non modulabile, né dal danneggiante<sup>99</sup>, né dal danneggiato<sup>100</sup>, né dal giudice<sup>101</sup>.

Le soluzioni esaminate paiono persuasive, oltre che fondate su ottime ragioni di opportunità. Esse, peraltro, hanno il pregio di non ripiegare sulla deriva “punitiva” del risarcimento, per quanto particolarmente in voga: concet-

<sup>94</sup> In questo modo, come si è visto alla sez. B del Cap. II, funziona la *dreifache Schadensberechnungsmethode* tedesca: qui, infatti, il risarcimento del danno calcolato sulla base del criterio della *Gewinnherausgabe* è alternativo a quello calcolato sulla base della via ordinaria (*konkreter Schaden*). Per un'analisi del profilo della *Lockerung* del *Vermengungsverbot*, cfr., in particolare, il par. 2 della sez. D del Cap. II.

<sup>95</sup> Si pensi, ad esempio, alla formulazione dell'art. 13, par. 1, lett. b), dir. 2004/48/CE (forfetizzazione del danno patrimoniale) e della relativa non coincidente trasposizione operata dall'art. 125, co. 2°, cod. propr. ind. (forfetizzazione del lucro cessante).

<sup>96</sup> Cfr. A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, cit., p. 251 ss.

<sup>97</sup> V., ancora, A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, cit., p. 121.

<sup>98</sup> Sottolineano che l'*abstrakte Schadensberechnungsmethode* non coincide con una *Beweiserleichterung*, ma una «gesetzliche Pauschalisierung des zu ersetzenden Schadens», K. LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, cit., p. 513, il quale precisa, sulla base di questo distinguo, che il calcolo del lucro cessante, ex § 252, Abs. 1, Satz 2, BGB, come interpretato dal BGH, che avviene «nach der gewöhnlichen Lauf der Dinge», non giustifica, come sostiene taluno, una forma di astrazione del risarcimento: al danneggiante, infatti, è sempre data la possibilità di prova contraria, avverso il ragionamento inferenziale del giudice.

<sup>99</sup> Il danneggiante, ad esempio, non è abilitato a dimostrare che il danneggiato non avrebbe in alcun modo ottenere lo stesso risultato attivo.

<sup>100</sup> Come si è detto, il danneggiato potrà al più optare che il suo danno sia calcolato in concreto, rinunciando alla forfetizzazione. Se questa riguarda il tetto minimo del risarcimento, questi potrà dimostrare di aver subito un pregiudizio maggiore.

<sup>101</sup> Discorso diverso, naturalmente, è comprendere cosa sia “utile” e cosa sia detraibile (in quanto costo rilevante – tendenzialmente solo quelli variabili – o in quanto eziologicamente riconducibile a risorse dello stesso danneggiato – si tratta della *Gewinnaufteilung* o *apportionment of profits*).

tualmente, infatti, rimangono sul terreno della compensazione. Il punto centrale, tuttavia, è che entrambe le strade illustrate, per quanto percorribili e già percorse in altri ambiti del diritto civile<sup>102</sup>, richiedono una norma di legge che espressamente le preveda.

(i) Quanto al ragionamento presuntivo, preme ricordare che, nel nostro ordinamento, la “presunzione” riveste una duplice natura<sup>103</sup>.

Da un lato, infatti, la presunzione “semplice” (o *hominis*) costituisce un mezzo di prova (critica) di un fatto. L’equilibrio degli oneri probatori disegnato dall’art. 2697 cod. civ. rimane quindi inalterato: semplicemente, è data la possibilità che la dimostrazione di un accadimento sia raggiunta grazie ad un ragionamento inferenziale che origina da un diverso fatto noto (notorio, provato o non contestato).

In tanto da un elemento conosciuto si può ricavare un elemento diverso e non noto, in quanto dal primo, secondo le regole della comune esperienza, segua ragionevolmente il primo<sup>104</sup>.

Il procedimento inferenziale, peraltro, va pienamente calato nella vicenda concreta al vaglio del giudice, il quale, per lo meno di norma, non dovrebbe operare sulla base di verità precostituite, ma accertare, con il grado di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, se, in quella specifica ipotesi, dal fatto noto o dimostrato si possa desumere quello non noto.

Da queste premesse, si può agevolmente ricavare che, dati i due termini rilevanti nel nostro discorso, ossia gli utili dell’autore della violazione (fatto provato) e il danno subito dal soggetto leso (fatto da provare), il ragionamento presuntivo regge solamente a condizione che gli elementi raccolti nel singolo processo permettano al giudice di concludere che “ragionevolmente”, nel caso sotto il suo esame, i due valori possano dirsi corrispondenti.

Come è stato lucidamente messo in evidenza anche in un recente studio incentrato sulla responsabilità sanitaria<sup>105</sup>, tuttavia, i giudici, talora, generalizzano il ragionamento inferenziale, al punto da isolare la massima di esperienza che lo fonda e applicarla come regola in ogni controversia in cui si ponga un problema analogo<sup>106</sup>.

---

<sup>102</sup> Il discorso verrà coltivato *infra*, nel paragrafo successivo.

<sup>103</sup> Sui molteplici ruoli della presunzione come strumento di inversione dell’onere probatorio nell’ambito della responsabilità civile, v. P. CENDON, P. ZIVIZ, *L’inversione dell’onere della prova nel diritto civile*, in P. CENDON (a cura di), *La responsabilità extracontrattuale. Le nuove figure di risarcimento del danno nella giurisprudenza*, Milano, 1994, p. 129 ss.

<sup>104</sup> Per tutti, cfr. M. DE MARIA, *Delle presunzioni – Art. 2727-2729*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2014, p. 104.

<sup>105</sup> M. FACCIOLO, “Presunzioni giurisprudenziali” e responsabilità sanitaria, in *Contr. impresa*, 2014, p. 79 ss.

<sup>106</sup> Sulle cc.dd. “presunzioni giurisprudenziali”, v., tra gli altri e oltre alla dottrina citata nelle note seguenti, *funditus*, G. VERDE, *L’onere della prova nel processo civile*, Napoli, 2013, ristampa ed. 1974, p. 135 ss.; M. TARUFFO, voce «Presunzioni, I) Diritto processuale civile», in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991, p. 3; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010, p. 322 ss. Il fenomeno è evidenziato anche da F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, I, 2010, Padova, 2010, p. 832: «Le presunzioni semplici delle quali si è ora detto sono le



Questo procedimento, tuttavia, in virtù della natura generale ed astratta che finisce per avere la sua applicazione, implica l'inevitabile conseguenza dell'alterazione del riparto dell'onere probatorio tra le parti processuali<sup>107</sup>.

Si tratta di un esito discutibile: non già perché tale riparto sia rigido o imm modificabile, ma in quanto tale operazione, come è stato debitamente sottolineato, è riservata al legislatore<sup>108</sup>.

Lo strumento consueto, in particolare, è la presunzione relativa (appunto legale)<sup>109</sup>, che come suggerisce la formulazione dell'art. 2728, co. 1°, cod. civ., altro non è che un'inversione dell'onere della prova, la quale, si badi, può essere giustificata non solo dall'elevata probabilità (in astratto) che, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, da un fatto A derivi ragionevolmente la conseguenza B, ma anche da altre istanze politiche, valutate dal legislatore<sup>110</sup>.

(ii) Un ragionamento del tutto analogo può svolgersi con riguardo alla standardizzazione o forfetizzazione del danno risarcibile.

Come si proverà a dimostrare nel paragrafo che segue, il fenomeno è tutt'altro che sconosciuto nel nostro ordinamento, ma si fonda sempre su una precisa scelta del legislatore, che, invece, – si deve ritenere – è sottratta al giudice.

Le ragioni che conducono a questa conclusione prendono le mosse da una considerazione preliminare: l'astrazione della quantificazione del risarcimento dalla vicenda concreta comporta, a prescindere dalla finalità che concretamente rivesta, il rischio di un risarcimento ultracompensativo.

Non può essere revocato in dubbio, allora, che, per quanto giustificata sulla base di ragioni di opportunità sostanziale (siano l'incertezza indomabile nella quantificazione e il conseguente rischio di *undercompensation* o la particolare lesività o crucialità degli interessi protetti o, ancora, l'esigenza di impedire che l'autore di una condotta antiggiuridica tragga un'utilità dal fatto illecito, o, infine, l'istanza punitiva avverso condotte socialmente riprovevo-

---

presunzioni del caso concreto, basate su specifici fatti noti acquisiti a quel dato processo. Ma spesso il giudice argomenta per presunzioni basate sui caratteri tipologici del caso e suscettibili di ripetizione per tutti i casi che presentano i medesimi caratteri».

<sup>107</sup> Sul rapporto tra presunzioni giurisprudenziali, presunzioni semplici e presunzioni legali, cfr., M. TARUFFO, voce «Presunzioni, I) Diritto processuale civile», *ibidem*.

<sup>108</sup> Cfr. M. TARUFFO, *La valutazione delle prove*, in ID (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu e A. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 2012, p. 253 ss.; S. PATTI, *Delle prove. Artt. 2697-2739*, in G. DE NOVA (a cura di) *Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna-Roma, 2015, p. 639; M. FACCIOLO, «Presunzioni giurisprudenziali», cit., p. 83 ss. Neppure sembrano soddisfatte quelle che l'ultimo Autore citato (ivi, p. 88 ss.) indica come «condizioni di ammissibilità» di una rimodulazione giurisprudenziale del riparto dell'onere probatorio (tra cui, per citare solo le principali, il principio di vicinanza della prova). Sul punto v. anche *infra* nota 156.

<sup>109</sup> Si osserva, peraltro, che, secondo l'opinione corrente, le norme che costituiscono presunzioni relative non sono applicabili in via analogica: cfr. S. PATTI, *Delle prove*, cit., p. 159; v. anche, sul punto G. VERDE, *L'onere della prova nel processo civile*, cit., p. 149, nonché la dottrina ivi citata.

<sup>110</sup> Lo sottolineano bene, tra gli altri, M. TARUFFO, *La valutazione delle prove*, cit., p. 252 e S. PATTI, *Delle prove*, cit., p. 148 ss.

li), la forfetizzazione del risarcimento comporti la rottura di due principi normativi fondanti la responsabilità civile nostrana: la risarcibilità esclusiva del danno effettivo<sup>111</sup>, per cui il danneggiante è tenuto a versare una somma pari a quanto necessario per ristorare per equivalente il pregiudizio reale e concreto cagionato alla vittima (*tout le dommage, mais rien que le dommage*) e il divieto di arricchimento del danneggiato, che osta a che chi subisce un danno possa trarre un profitto grazie al risarcimento<sup>112</sup>.

Il superamento di questi paletti normativi, in relazione a casi specifici, non potrà che avvenire sulla base di un'espressa previsione di legge<sup>113</sup>, la quale,

---

<sup>111</sup> Cfr. *supra*, par. 3 di questa sezione.

<sup>112</sup> Cfr., per la ricostruzione del fondamento normativo del citato principio la citata ordinanza Cass. 22 giugno 2017, n. 15534: v. *supra*, nota 71. In dottrina, tra gli altri e oltre ai contributi che saranno citati *infra* nelle Conclusioni, II, par. 3, nota 134, allorché si tornerà sul punto, si veda: A. MONTANARI, *La resistibile ascesa*, cit., p. 7; C. CASTRONOVO, *Del non risarcibile aquiliano*, cit., p. 334; ID., *Il risarcimento punitivo che risarcimento non è*, cit., p. 106, ove si ritrova il divieto dell'arricchimento come (condivisibile) obiezione a quanti ritengono che il risarcimento dovrebbe tenere conto degli utili realizzati dall'autore della violazione per evitare che questi possa giovare dell'illecito: il profitto realizzato grazie all'illecito potrebbe, piuttosto, essere riversato all'Erario. Si noti, incidentalmente, che questa strada è stata recentemente percorsa dal legislatore con la depenalizzazione di talune fattispecie di reato: gli artt. 3-5, d.lgs., 15 gennaio 2016, n. 7 prevedono, infatti, che in caso di dolo, oltre al risarcimento del danno, la comminazione di "sanzioni pecuniarie civili" a favore della Cassa delle ammende, a carico dell'autore della violazione (cfr. oltre allo studio dell'UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Gli interventi di depenalizzazione e di abolitio criminis del 2016: una prima lettura*, disponibile al sito: [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/RelIII\\_0116.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/RelIII_0116.pdf) anche A. GARGANI, voce «*Illecito civile punitivo*», in *Enc. dir., Annali*, X, 2017, p. 487 ss.). Anche la "amende civile", la cui introduzione è stata proposta dall'art. 1266-1 dell'*avant-projet* di riforma della responsabilità civile del 13 marzo 2017, accanto alla misura risarcitoria, come sanzione tipica e generale nei confronti degli atti illeciti "lucrative", compiuti, cioè, «al fine di ottenere un guadagno o un risparmio» si contraddistingue per la destinazione della somma di denaro alle casse pubbliche: v. G. CATTALANO-CLOAREC, *Lo stato dell'arte del risarcimento punitivo nel diritto francese*, in *Contr. impresa/Europa*, 2017, p. 17 ss. La stessa autrice, peraltro, rileva (ivi, p. 13) come l'istituto non lede il principio di riparazione integrale che soggiace alla quantificazione del danno, pur essendo tale principio, in Francia, «di origine puramente pretoria» e non legislativa.

<sup>113</sup> Così anche G. PONZANELLI, *Novità sui danni esemplari?*, cit., p. 1203-1204, che parla di necessaria «mediazione legislativa» per i «danni non riparatori». Ivi l'illustre Autore precisa che «il Giudice può unicamente segnalare l'opportunità di introdurre misure diverse ovvero, nei casi limitati di sussistenza di un illecito penale, di aumentare il risarcimento in considerazione della coloritura soggettiva della condotta dell'agente». Quanto, specificamente ai *punitive damages*, ritengono operante la riserva di legge, in forza di norme costituzionali (specie l'art. 23 Cost., ma è richiamato sovente, in relazione alla funzione afflittiva dell'ultracompensazione, pure l'art. 25 Cost.): G. PONZANELLI, *Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato*, in *Danno e resp.*, 2017, p. 436; C. GRANELLI, *In tema di danni punitivi*, in *Resp. civ. e prev.*, p. 1766; L. NIVARRA, *Brevi considerazioni a margine dell'ordinanza di rimessione alla Sezione Unite sui «danni punitivi»*, in *Dir. civ. contemp.*, 30 gennaio 2017, p. 3; C. CASTRONOVO, *Del non risarcibile aquiliano*, cit., p. 331; A. MONTANARI, *La resistibile ascesa*, cit., p. 6; M. SESTA, *Il danno nelle relazioni familiari*, cit., p. 293 ss. il quale richiama il pensiero di F. BRICOLA. Osserva, sul punto, C. DE MENECH, *Il problema della riconoscibilità di sentenze*

intervenendo chirurgicamente in un'area in cui il rispetto di tutti i corollari della regola compensativa (specie quelli in tema di prova) è avvertito come causa di una tutela insoddisfacente, avrebbe l'effetto di vanificare la loro carica potenzialmente eversiva<sup>114</sup>, grazie all'isolamento di eccezioni che confermerebbero, in ultima analisi, il principio<sup>115</sup>.

Si può trovare una conferma della bontà di questo ragionamento nella parte motiva della ormai più volte citata sentenza sui danni punitivi (Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601): secondo i giudici di legittimità, i risarcimenti ultracompensativi costituirebbero una realtà già nota nel nostro ordinamento; essi sarebbero, infatti, segni tangibili del superamento della concezione monofunzionale della responsabilità civile, seppure in un contesto immutato dell'essenza dell'istituto<sup>116</sup>. La loro creazione, in definitiva, è sottratta all'«incontrollato soggettivismo giudiziario», richiedendo una «intermedia-

---

*comminatorie di punitive damages: alcuni spunti ricostruttivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1669 ss., che, per le “prestazioni sanzionatorie civili” (su questa ricostruzione si veda *infra*, nel paragrafo seguente), il principio di tipicità legale non richiederebbe la tassatività/determinatezza, ex art. 25, co. 2°, Cost., tipica del diritto penale. Sulla necessità dell'«ancoraggio normativo», sono interessanti anche le riflessioni di A. DI MAJO, *Principio di legalità e proporzionalità*, cit., p. 1794-1795. In particolare, sostiene l'Autore che la base di questa necessità poggierebbe, più che sull'art. 23 Cost., sull'implicito principio costituzionale di legalità di ogni «misura o rimedio di carattere *lato sensu* afflittivo»; osserva inoltre che tale “ancoraggio” dovrebbe tradursi non tanto su una previsione esplicita che li consenta, quanto sul «richiamo a criteri e/o linee guida, presenti nello stesso armamentario della responsabilità civile e che consentano di orientare la misura risarcitoria con valenza punitiva». Si segnala, infine, che, a corroborare la propria ricostruzione sopra illustrata (v. *supra* par. 3 di questa sezione), P.G. MONATERI, *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 2017, p. 438, rinviene l'ancoraggio normativo di cui agli artt. 23-25 Cost., per i cc.dd. danni aggravati dalla condotta nella responsabilità extracontrattuale, nell'art. 2056 cod. civ. V. anche *infra* nelle Conclusioni, II, par. 3, nota 135.

<sup>114</sup> Non è infondata la preoccupazione espressa da A. DI MAJO, *Principio di legalità e proporzionalità*, cit., p. 1794, in relazione al rischio di un abuso di discrezionalità del legislatore: occorre garantire che l'intervento normativo, anche nella quantificazione del risarcimento sia ossequioso del principio di proporzionalità e di ragionevolezza (principi costituzionali derivabili dal fondamento dell'uguaglianza ex art. 3 Cost.).

<sup>115</sup> Si veda, sul punto, la riflessione di M. TESCARO, *Il revirement “moderato” sui punitive damages*, in *Contr. impresa. Europa*, 2017, p. 62 ss., che, con l'ausilio della dottrina francese, parla di un superamento “moderato” dei principi tradizionali della riparazione integrale del danno e della funzione compensativa della responsabilità civile.

<sup>116</sup> Sulla base di queste considerazioni, ipotizza, in conclusione, M. TESCARO, *Il revirement “moderato” sui punitive damages*, cit., p. 66, che «l'apertura alle porte d'Italia ai *punitive damages*» sia «più apparente che reale, se non addirittura (...) un “*trompe-l'œil*”». L'Autore – continuando la metafora di F.D. BUSNELLI, E. D'ALESSANDRO, *L'enigmatico ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravata o “condanna punitiva”*, in *Danno e resp.*, 2012, p. 596 – registra che, in ogni caso, non si è verificato alcun “crollo del muro” contro i *punitive damages* nordamericani, come invece pronosticato dall'orientamento dottrinale dominante, ma «si è solo aperto, in esso, un – forse persino piccolo – varco».

zione legislativa, in forza del principio di cui all'art. 23 Cost. (correlato agli artt. 24 e 25)»<sup>117</sup>.

## **7. Breve disamina delle principali ipotesi di danni forfettizzati. Inquadramento del discorso nei confini del risarcimento del danno.**

Se si conviene che i principi del danno effettivo e di indifferenza del risarcimento costituiscano punti fermi nel sistema della responsabilità civile contemporanea, il ragionamento che ritiene astrattamente ammissibile – se previsto da una norma – un loro superamento a favore di risarcimenti extra-compensativi, deve essere oggetto di un'attenta riflessione, atteso che nemmeno il legislatore può dirsi libero di stravolgere l'identità e la conformazione degli istituti<sup>118</sup>.

Un consistente orientamento della dottrina italiana, infatti, ritiene che la regola compensatoria (quantomeno con riguardo al danno patrimoniale) definisca in modo netto il perimetro della responsabilità civile<sup>119</sup>: per questa via, quando il legislatore associ ad una fattispecie tipicamente aquiliana (un fatto doloso o colposo che arrechi ad altro un danno ingiusto) un rimedio o una conseguenza slegati dalla compensazione del pregiudizio eventualmente arrecato, egli starebbe operando al di fuori del risarcimento del danno, comunque venga denominata la misura introdotta<sup>120</sup>.

A questo punto, per continuare il nostro discorso, è necessario abbandonare la prospettiva del dibattito, deflagrato dopo la pubblicazione della più volte richiamata ordinanza Cass., 16 maggio 2016, n. 9978, sull'ammissibilità di un risarcimento calcolato con una finalità primariamente sanzionatoria.

Non è questa la sede per mettere in discussione la sistematicità delle cc.dd. pene private, di cui il diritto civile interno è ormai costellato<sup>121</sup>, né si vuole

---

<sup>117</sup> Ai sensi dell'art. 23 Cost., ogni prestazione patrimoniale deve essere prevista da una norma di legge. Il richiamo all'art. 25 Cost. pertiene, più propriamente alla funzione sanzionatoria che si suole attribuire all'ultracompensazione, esprimendo il principio "*nulla poena sine crimine-nullum crimen sine lege*".

<sup>118</sup> Ciò, naturalmente, non impedisce al legislatore di introdurre rimedi nuovi, oppure di imprimere a quelli preesistenti un'evoluzione complessiva.

<sup>119</sup> C. CASTRONOVO, *Del non risarcibile aquiliano*, cit., p. 331; ID., *Il risarcimento punitivo che risarcimento non è*, cit., p. 102; secondo L. NIVARRA, *Brevi considerazioni*, cit., p. 4: «Il danno, in quanto risarcibile, e non il danno in quanto ingiusto (...), rappresenta le colonne d'Ercole dell'illecito civile che non possono essere superate senza snaturare irrimediabilmente la fisionomia dell'istituto»; osserva MONTANARI, *La resistibile ascesa*, cit., p. 3, che «supera il limite segnato dal principio di non contraddizione disquisire di risarcimento senza riferirsi a un danno da risarcire oppure parlare di responsabilità senza postulare un danno del cui costo si debba stabilire chi ne debba rispondere».

<sup>120</sup> Cfr., in particolare, la ricostruzione di C. DE MENECH, *Il problema della riconoscibilità di sentenze comminatorie di punitive damages*, cit., specie p. 1665 ss., nonché ID., *Verso la decisione delle sezioni unite sulla questione dei danni punitivi: ostacoli apparenti e reali criticità*, in *Persona e mercato*, 2017, p. 1 ss., sulla scia di C. GRANELL, *In tema di danni punitivi*, cit., p. 1760 ss.

<sup>121</sup> Sul tema, tra gli altri, valga il richiamo, in termini generali, a P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996, M.G. BARATELLA, *Le pene private*, Milano, 2006,

indagare se il legislatore possa standardizzare il danno risarcibile a fini puramente sanzionatori, in spregio alla funzione coesistente all'istituto<sup>122</sup>.

Le ipotesi che interessano la nostra indagine sono quelle in cui una disposizione di legge forfetizzi il risarcimento, indicizzandolo a fattori preindividuati e rilevanti per una determinata tipologia di fattispecie dannose, allo scopo di risarcire adeguatamente un pregiudizio (patrimoniale) effettivamente sussistente – o che lo stesso legislatore, sulla base di una valutazione statistica *ex ante*, basata sull'*id quod plerumque accidit*, presuma sussistente – ma estremamente complesso da provare e da quantificare, anche al costo che, nel caso concreto, la valutazione astratta rechi una sovracompenrazione della vittima dell'illecito.

Questo tipo di forfetizzazione, come è stato bene evidenziato in dottrina, non ha nulla a che vedere con l'idea di punire il danneggiante: tutto al contrario, esso ha lo scopo di evitare il fallimento della missione compensativa della responsabilità civile<sup>123</sup>.

Dovrebbe risultare abbastanza chiaro, allora, che, se da un lato, non è né inverosimile, né raro, che il legislatore costruisca una rete complessa di rimedi in reazione ad un fatto illecito, affiancando il risarcimento del danno ad altre misure che con questo non c'entrano nulla, il tipo di forfetizzazione oggetto del nostro discorso ha ragione di rientrare a pieno titolo nell'orbita dello strumento risarcitorio<sup>124</sup>.

---

nonché ai saggi raccolti in F.D. BUSNELLI, G. SCALFI (a cura di), *Le pene private*, Milano, 1985. Sulla difficoltà di ricondurre ad unità sistematica il fenomeno delle pene private, v. E. MOSCATI, *Note minime su pena e colpa nel diritto privato*, in *Giust. civ.*, 2016, p. 547 ss.

<sup>122</sup> Sembra troppo semplicistico esportare l'osservazione – formulata in chiave internazionalprivatistica dall'ordinanza Cass., 16 maggio 2016, n. 9978 – secondo la quale le norme da cui si ricavano i correlati principi compensativo e di indifferenza del risarcimento hanno il rango della legge ordinaria.

<sup>123</sup> Così, con particolare chiarezza, A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, cit., p. 261-262, rispetto alla possibile indicizzazione del danno agli utili dell'autore della violazione: la considerazione di questo valore «non è regola che si allinea allo scopo sanzionatorio di questa responsabilità; è regola di rappresentazione e quantificazione del danno risarcibile che presuppone la standardizzazione del risarcimento e tiene conto della conformazione del danno e della funzione “critica” del risarcimento». Peraltro, già nel dibattito sulla compatibilità con l'ordine pubblico di un ordinamento, ispirato al principio della compensazione, di una sentenza comminatoria di danni punitivi, traspare la necessità di una distinzione. Come riporta M. TESCARO, *I punitive damages nordamericani: il punto di vista del Bundesgerichtshof (e non solo?)*, in *Studium iuris*, 2017, p. 319, analizzando il celebre arresto del BGH, del 4 giugno 1993, JZ 1993, 261, la Corte esclude nettamente la compatibilità di una sentenza straniera che condanna a danni punitivi. Eppure, come segnala l'Autore, a diversa conclusione si potrebbe giungere «qualora il risarcimento (etichettato come) punitivo sia diretto a compensare globalmente altre conseguenze patrimoniali negative, non specificamente ristorabili o difficilmente dimostrabili, oppure a recuperare vantaggi lucrati dal danneggiante attraverso la condotta illecita».

<sup>124</sup> Del resto, la finalità compensativa della responsabilità civile non implica necessariamente l'osservanza del principio dell'integrale riparazione del danno. Come osserva, p. 344, esistono «diverse eccezioni introdotte in via legislativa e in via giurisprudenziale. Per rispondere a particolari esigenze sociali, talvolta la misura del risarcimento accordato dall'ordinamento può risultare minore o maggiore a quella

I vertici della figura geometrica della responsabilità civile, infatti, ci sono tutti: c'è un danno-evento e c'è un danno conseguenza. Semplicemente, per consentire un risarcimento adeguato, il legislatore, in ragione delle ineliminabili difficoltà cui va incontro il danneggiato, sceglie di parametrare ad un valore della fattispecie il calcolo del risarcimento.

Pare doverosa però una precisazione: il legislatore non è libero di forfezzare come crede il risarcimento. La discrezionalità legislativa, infatti, deve conformarsi al principio di (eguaglianza-)ragionevolezza, che è fondamento di ogni inquadramento dogmatico<sup>125</sup>. Ciò significa, a fini pratici, che il danno dovrà essere parametrato ad un indice che, sulla base di una valutazione di idoneità *ex ante*, possa “rappresentare”, con il minor grado di approssimazione possibile, il pregiudizio subito dalla vittima<sup>126</sup>.

## **8. (Segue). Le “prestazioni non risarcitorie” e i loro rapporti con il risarcimento del danno.**

A questo punto, però, prima di esaminare le disposizioni di immediato interesse nell'indagine (l'art. 125 cod. propr. ind. e l'art. 158 l. dir. aut., come riformati dal d. lgs. 140/2006) e capire in che direzione esse si muovano, pare opportuno verificare se un procedimento di (rappresentazione e) liquidazione del danno di questo genere costituisca un'ipotesi del tutto eccentrica rispetto al panorama normativo interno.

Per orientarsi nel foltissimo elenco di disposizioni che contemplano rimedi ultracompensativi in reazione a situazioni astrattamente riconducibili alla fattispecie aquiliana o alla responsabilità per inadempimento, ci si può valere dalla classificazione proposta da un chiaro Autore, il quale, per il vero, nell'idearla, propose di impostare la questione della riconoscibilità dei “danni punitivi” in termini concettualmente slegati dalla responsabilità civile e dai suoi principi<sup>127</sup>.

La linea di fondo di questa tesi può riassumersi nei termini seguenti: un conto sono il danno e il suo risarcimento (per i quali si applicano le regole di cui agli artt. 2043 ss. e 1223 ss. cod. civ.) e altro le eventuali “prestazioni” ulteriori che una specifica norma di legge commini in conseguenza del medesimo fatto.

---

conseguibile secondo le regole generali degli artt. 1223 ss. cod. civ.» Ricorda ivi l'Autore, inoltre, che C. Cost., 22 novembre 1991, n. 420, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 307, ha ritenuto che tale principio sia sfornito di copertura costituzionale.

<sup>125</sup> Scrive L. NOGLER, *L'interpretazione giudiziale del diritto del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2014, I, p. 125: «Il vincolo più tradizionale è quello sistematico che assolve alla fondamentale funzione di semplificare la verifica del rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) che deve caratterizzare qualsiasi *ius dicere*. Esso instaura, infatti, i necessari nessi di coerenza del discorso giuridico».

<sup>126</sup> Si consideri, che, poiché l'interprete, nell'obiettivo di un'interpretazione sistematica coerente, non è vincolato alla qualificazione della pretesa suggerita dalla norma, questi potrebbe rinvenire dietro la presunta forfezzazione, una sanzione civile, estranea al danno.

<sup>127</sup> C. GRANELLI, *In tema di danni punitivi*, cit., *passim*.

L'illustre dottrina in esame, tuttavia, si rese conto che le due "prestazioni" (risarcitoria e non risarcitoria), pur concettualmente distinte, non sono necessariamente applicate in modo autonomo, ma, a seconda di come vengono "costruite" dalla loro specifica disciplina, si relazionano le une con le altre secondo quattro diversi modelli possibili di rapporto, così riassumibili: cumulo semplice, cumulo e interferenza, alternatività (totale o parziale) o sostituzione. A margine, si collocano le prestazioni compulsorie (tra cui il problematico art. 614 *bis* cod. proc. civ.), le quali possono anche essere completamente estranee ad un fatto illecito.

(i) Nella prima categoria trovano posto quelle "prestazioni" che la legge prevede come aggiuntive al risarcimento del danno: un esempio è dato dalla "sanzione" (da 200 a 800 euro) che l'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 70 disp. att. cod. civ., come modificato da ultimo dal d. legge 23 dicembre 2013, n. 145, può irrogare, in ipotesi di condotta illecita, ad un condomino a favore di un fondo gestito dall'amministratore per le spese ordinarie. Questo pagamento non esclude, né limita l'obbligo dello stesso condomino al risarcimento del danno eventualmente cagionato ad altri<sup>128</sup>.

(ii) Nella seconda categoria, si annoverano disposizioni (quali, ad esempio, quelle contemplate dal d. legge 22 settembre 2006, n. 259, in tema di diffusione di materiale illecito per via mediatica e dal Reg. 261/2004/CE sui diritti dei passeggeri di viaggi aerei) che, pur prevedendo il risarcimento e la "prestazione non risarcitoria", come pretese cumulabili, dispongono che della seconda si tenga conto (o si possa tenere conto) nel calcolo del primo.

(iii) Nella terza categoria si rinvencono norme – il più delle volte non settoriali ma di primaria applicazione: basti pensare ai richiamati artt. 1224 e 1385 cod. civ. – che concedono al danneggiato la possibilità di scegliere tra il risarcimento dell'intero danno (o di una voce del medesimo: in particolare, il lucro cessante) e la prestazione "non risarcitoria" prevista.

(iv) Nella quarta categoria, infine, la prestazione non risarcitoria "sostituisce" d'imperio la pretesa al risarcimento del danno: assieme al particolarissimo art. 187 *undecies* T.U.F.<sup>129</sup>, viene annoverata in questa categoria, la sola (ma) centralissima ipotesi della clausola penale.

Orbene, non si nutrono dubbi sulla circostanza che le disposizioni riconducibili alla prima categoria siano estranee al risarcimento del danno<sup>130</sup>: la

<sup>128</sup> In questa circostanza la cumulabilità del risarcimento con la sanzione può giustificarsi anche alla luce della circostanza che i destinatari delle due somme non coincidono; il cumulo, tuttavia, è talora previsto anche a favore dello stesso soggetto danneggiato, come ad esempio, risulta nell'art. 12, L. 8 febbraio 1948, n. 47 ("Disposizioni sulla stampa"): «Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato».

<sup>129</sup> Su questa disposizione v., C. GRANELLI, *In tema di danni punitivi*, cit., p. 1767 nonché A. MONTANARI, *La resistibile ascesa*, cit., p. 117 ss., ove più ampi riferimenti.

<sup>130</sup> Maggiori perplessità può suscitare l'art. 96, co. 3°, cod. proc. civ., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 che C. GRANELLI, *In tema di danni punitivi*, cit., p. 1763, include nella prima categoria esaminata. La dottrina, infatti, è divisa. Secondo un primo orientamento, la condanna ufficiosa del giudice si iscriverebbe nella dimensione risarcitoria e avrebbe la

legge prevede, in ragione di un particolare titolo giustificativo, di volta in volta individuato (ad esempio, «a titolo di sanzione», nel caso di cui all'art. 70 disp. att. cod. civ.; «a titolo di riparazione», in quello di cui all'art. 12 della legge sulla stampa), una pretesa ulteriore e cumulativa.

Alla stessa conclusione, pur forse meno pianamente, si può giungere con riguardo alla seconda categoria citata, se solo si pone mente al fatto che la computazione della prestazione “non risarcitoria” (a volte solo possibile) nella somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, può probabilmente spiegarsi alla luce della premura del legislatore di non trasformare l'illecito in un'occasione di arricchimento per la vittima, atteso che a tali prestazioni sono sovente sottese istanze riparatorie (cfr. art. 4, d. legge 22 settembre 2006, n. 259) o compensatorie (cfr. artt. 7 e 12 Reg. 261/2004/CE, ove si parla di «compensazioni pecuniarie» e «risarcimenti supplementari»)<sup>131</sup>.

---

funzione di venire incontro il danneggiato nella prova e quantificazione di un danno intrinsecamente incerto, quando nemmeno la valutazione equitativa “ordinaria”, di cui all'art. 1226 cod. civ. risulti idonea a garantire al danneggiato un risarcimento adeguato ai sensi dell'art. 96, co. 1°, cod. proc. civ.: cfr. G. SCARSELLI, *Il nuovo art. 96, 3° comma, c.p.c.: consigli per l'uso*, in *Foro it.*, 2010, c. 2237 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 780-781, secondo cui «il criterio equitativo che deve presiedere alla determinazione della somma lascia intendere che si tratta pur sempre del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte a causa dell'illecita turbativa processuale» e F.D. BUSNELLI, E. D'ALESSANDRO, *L'enigmatico ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.*, cit., specie, p. 591-592. Secondo un diverso orientamento (cfr., tra gli altri T. DALLA MASSARA, *Terzo comma dell'art. 96: quando, quanto e perché?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2011, p. 60 ss.; A. MONTANARI, *La resistibile ascesa*, cit., p. 9 ss.), un conto sarebbe il risarcimento del danno subito di cui la parte chiede il risarcimento ex art. 96, co. 1°, cod. proc. civ. e altro la condanna di cui al terzo comma del medesimo articolo, liquidato d'ufficio). La giurisprudenza più recente, non solo di merito, sembra convergere su questa seconda interpretazione: cfr. Cass. 8 febbraio 2017, n. 3311; Cass. 17 ottobre 2017, n. 24410; Trib. Catania, 3 marzo 2017, in banca dati *Pluris*. Quanto alla richiesta risarcitoria di cui al primo comma, la maggior parte delle pronunce richiedono il rispetto dei consueti principi in ordine all'allegazione e prova del danno, come limite alla valutazione equitativa: v., ad esempio, Trib. Trento, 29 maggio 2017, in *Pluris*, Trib. Livorno, 3 maggio 2017, in *Pluris*, Trib. Bari 7 giugno 2017, in *Pluris*. V. per un ragionamento meno rigido anche Cass, 30 aprile 2010, n. 10606.

<sup>131</sup> Si può dubitare, tuttavia, se le “compensazioni pecuniarie” previste dall'art. 7 Reg. cit. costituiscano forfetizzazioni del danno risarcibile. Le somme previste (250 euro, 400 euro e 600 euro), infatti, sono parametrize unicamente alla lunghezza della tratta (meno di 1500 km; tra 1500 e 3000 km e più di 3000 km), per quanto prescindano dal corrispettivo effettivamente pattuito. Sulla disciplina in generale, cfr., anche per un'analisi delle prospettive di riforma, A. PEPE, *Mancata o inesatta esecuzione del trasporto aereo e tutela dei passeggeri: attualità e prospettive tra interventi della Corte di giustizia e futura revisione del Reg. CE n. 261/2004*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 1248 ss. Con riguardo, specificamente, alla natura della “compensazione pecuniaria” in parola, si leggano le considerazioni di A. PEPE, *Il rafforzamento della tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario: il reg. CE n. 1371/2007 e l'apparato sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 70/2014*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, p. 730 ss., il quale, muovendo dalla possibilità della compagnia aerea di liberarsi dall'obbligo in questione, allorché provi «circostanze eccezionali che non si sarebbero potute comunque evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso», ritiene di «attribuire a tale misura una funzione in senso lato risarcitoria» (ivi, p. 731). Può essere interessante notare che lo stesso Autore, sulla base dello stesso ragionamento, non giunga ad analoga conclusione in relazione all'obbligo del



Sulla terza e quarta categoria, invece, si annidano maggiori perplessità. Si può infatti leggere nell'alternativa al risarcimento del danno, determinata dalla previsione di una prestazione "diversa" – sia la scelta operata *ex post*, dal danneggiato, come avviene nella terza categoria esaminata, sia essa presa d'imperio *ex ante*, come accade nella quarta –, non tanto una sua esclusione, quanto una sua forfettizzazione.

A ben vedere, il motivo per cui il versamento di una somma di denaro, individuata sulla base dei criteri previsti dalla norma che dispone l'obbligo alternativo o sostitutivo del danneggiante, esclude che il danneggiato possa ottenere anche il risarcimento del danno calcolato sulla base della strada ordinaria (il c.d. metodo analitico concreto), si spiega alla luce della circostanza che tale somma è finalizzata a ristorare un pregiudizio che si presume, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, occorso al titolare dell'interesse violato e la cui quantificazione è, spesso, problematica<sup>132</sup>.

## **9. (Segue). Ipotesi di forfettizzazione legale, globale o parziale, del danno risarcibile.**

Per dimostrare la percorribilità di questa diversa lettura interpretativa, che riguarda le prestazioni legalmente imposte al danneggiante in alternativa o sostituzione del risarcimento del danno, è opportuno soffermarsi brevemente sulle principali ipotesi in cui ciò accade.

Un esempio può essere rinvenuto nel quadro delle tutele del lavoratore subordinato assunto da un privato a tempo determinato, in caso di abuso di questo strumento contrattuale<sup>133</sup>.

L'art. 28, co. 2°, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81<sup>134</sup> individua con precisione la "cornice edittale" («nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un mas-

---

vettore ferroviario di restituire una parte del prezzo versato dal viaggiatore, ex art. 17 Reg. 1371/2007 («indennità per il prezzo del biglietto»), rinvenendovi piuttosto una riduzione a equilibrio delle prestazioni contrattuali: difetta in questa normativa, infatti, la possibilità del debitore di liberarsi dimostrando la causa non imputabile dell'inadempimento. Su questo tema cfr. anche S. VERNIZZI, *Ritardo nel trasporto ferroviario: la responsabilità dell'impresa tra rimedi restitutori e forza maggiore*, in *Resp. civ. e prev.*, 2014, p. 90 ss.

<sup>132</sup> A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, I, Milano, 1979, p. 468.

<sup>133</sup> Nel diritto del lavoro, sono molteplici i casi di forfettizzazione del risarcimento del danno parametrati alla retribuzione del lavoratore (per quanto poi la dottrina, anche in questo settore, si interroghi sulla reale natura delle prestazioni): cfr., senza pretesa di esaustività, l'art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604; l'art. 18, co. 2° (risarcimento aggiuntivo alla tutela reintegratoria) e 4° (risarcimento senza tutela reintegratoria), L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero), nonché le corrispondenti norme di cui agli artt. 2 e 3, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. L'analisi di queste norme è interessante anche per la verifica dell'eventuale rilievo, nella quantificazione del "danno" dell'*aliunde perceptum* e *percipiendum* (ossia: ciò che il lavoratore abbia percepito o avrebbe dovuto percepire nel periodo successivo al licenziamento).

<sup>134</sup> Così anche i previgenti art. 32, co. 5°, 6° e 7°, L. 4 novembre 2010, n. 138, c.d. collegato lavoro.

simo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966») entro la quale il giudice deve calcolare il "risarcimento" del danno.

L'«indennità complessiva» è chiaramente intesa dal legislatore, anche alla luce dell'evoluzione nella formulazione della norma, come forfetizzazione parziale (nel senso che sono previsti solo gli estremi e le unità di misura di riferimento) del danno, onnicomprensiva di tutti i pregiudizi subiti dal lavoratore<sup>135</sup>.

L'abuso della contrattazione a termine, specie quando ci si avventuri nel campo dei rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione (ove non è prevista la conversione in rapporto a tempo indeterminato), apre la strada a complesse problematiche giuslavoristiche, aggravate dal groviglio delle fonti e dall'esigenza (europea) di garantire una tutela proporzionata, dissuasiva ed efficace contro l'abuso.

Tali questioni non possono essere affrontate in questa sede con il dovuto grado di approfondimento: cautela impone, pertanto, di tralasciare l'analisi del dibattito sollevato da una nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che pure apre ad orizzonti alquanto interessanti<sup>136</sup>.

Ai nostri fini, sarà sufficiente ricordare che la Cassazione, prendendo posizione sullo spinoso problema della quantificazione del pregiudizio subito dal lavoratore pubblico, "svantaggiato" sotto il profilo rimediale rispetto al lavoratore privato (non potendo ottenere la conversione sostanziale del rapporto), ha applicato gli stessi criteri di forfetizzazione del danno risarcibile

---

<sup>135</sup> Prosegue la disposizione richiamata, aggiungendo che «La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro». Queste parole riprendono il testo dell'art. 1, co. 13°, L. 92/2012, di interpretazione autentica del previgente art. 32, co. 5°, L. 4 novembre 2010, n. 138. Dubbi, infatti, erano sorti sulla natura di questa disposizione, in ragione della circostanza che il risarcimento forfetizzato è concesso anche a chi non abbia subito alcun danno, in concreto. Il legislatore ha confermato, allora, la chiave di lettura risarcitoria, già inaugurata da C. Cost. 11 novembre 2011, n. 303. Al terzo comma è previsto che «In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà».

<sup>136</sup> Si riporta il testo della massima di Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, p. 1305, con nota di S. D'ASCOLA, *Tra ordinamento interno ed ordinamento europeo: sarà davvero l'ultima parola sul danno da abuso del termine nel pubblico impiego?*: «In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di *chance* di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.» . Per un'analisi delle cennate problematiche sul concetto di danno in questo settore, nonché sul quadro complessivo delle tutele, cfr. A. DE ANGELIS, *Diritto del lavoro e tutela risarcitoria: un fugace sguardo tra passato e presente*, in *Arg. dir. lav.*, 2017, p. 623.

previsti per quest'ultimo, ma, ad un tempo, ha aperto alla possibilità per il primo di compensare il danno maggiore, per mezzo dell'allegazione e prova ulteriori pregiudizi (anche non patrimoniali).

Per questa via, la sentenza ha operato una riduzione teleologica della forfe-tizzazione globale, traducendola nella definizione del risarcimento minimo.

Si osservi che la standardizzazione opera qui individuando i poli minimi e massimi della valutazione equitativa del giudice. In altre occasioni, l'intervento del legislatore si riduce all'individuazione di un limite massimo del risarcibile<sup>137</sup>, fissato in una misura sintetica<sup>138</sup>, oppure, molto più frequentemente, *per relationem*, valorizzando un diverso parametro della fattispecie<sup>139</sup>.

Come si può evincere, quindi, la forfe-tizzazione del danno risarcibile (o del minimo spettante al danneggiato a tale titolo) è pratica nota anche nel diritto generale delle obbligazioni e dei contratti<sup>140</sup>.

---

<sup>137</sup> Sul tema della limitazione legislativa del risarcimento, come eccezione alla regola della sua normale determinazione, v. ampiamente A. DE CUPIS, *Il danno*, cit., p. 412 ss., il quale cataloga le principali ipotesi previste da norme di legge distinguendo le limitazioni *ab extrinseco*, che riguardano l'intero risarcimento, come calcolato in concreto (i.e.: art. 412 cod. nav.: «Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di euro 6,19 per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile»; v. anche la più recente limitazione al risarcimento – questa volta astratto, ex art. 1696, co. 1°, cod. civ.: v. *infra* – operata dall'art. 1696, co. 2°, cod. civ.) e quelle *ab intrinseco*, che limitano l'obbligazione risarcitoria preselezionando le conseguenze risarcibili (i.e.: art. 81 cod. civ., che limita il risarcimento del danno da rottura della promessa di matrimonio «al danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa di quella promessa»).

<sup>138</sup> Si pensi alla quantificazione della compensazione pecuniaria operata dall'art. 7, Reg. 261/2004, qualora si ritenga che l'ipotesi sia riconducibile al risarcimento del danno (sul problema, v. *supra*, par. 8); si consideri ancora la formulazione precedente alla modifica intervenuta per l'effetto della L. 10 giugno 1978, n. 316 dell'art. 1784 cod. civ.: «L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo e a lui non consegnate, fino al limite massimo di lire duecentomila».

<sup>139</sup> Cfr. l'attuale art. 1783, co. 3°, cod. civ., relativo alla responsabilità dell'albergatore per il danneggiamento di cose portate dai clienti nell'albergo e a lui non consegnate, il quale individua il limite massimo nella misura di cento volte il prezzo dell'alloggio per giornata; l'art. 81 cod. civ., che limita (ulteriormente) il risarcimento nella misura in cui «le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti»; l'art. 275 (da leggersi unitamente al successivo art. 276) cod. nav.: «Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio».

<sup>140</sup> Un'ipotesi di forfe-tizzazione legale del danno risarcibile, pur se da fatto lecito, può essere rinvenuta anche nell'art. 42 *bis*, co. 1°, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, secondo cui: «Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfe-tariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene». Per una prospettiva

Concentrando l'attenzione su questo campo, un altro esempio si rinviene nell'ambito della vendita di beni mobili il cui valore risulti da listini di borsa o da mercuriali: ai sensi dell'art. 1518 cod. civ., in ogni caso di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita<sup>141</sup>, la parte fedele ha diritto al risarcimento del danno, predeterminato, secondo un criterio definito «normale» dalla rubrica dell'articolo, nella misura della «differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna»<sup>142</sup>.

Si tratta, peraltro, di una forfetizzazione del minimo risarcibile, essendo «salva la prova di un maggior danno», secondo le regole ordinarie della via concreta del risarcimento.

L'astrazione del calcolo del danno risarcibile dalla singola vicenda concreta, sulla base di un criteri di "normalità", ha suscitato un certo dibattito in dottrina, i cui contorni non sono meramente accademici, ma hanno significativi risvolti pratici.

Secondo l'orientamento maggioritario<sup>143</sup>, la norma avrebbe creato una presunzione assoluta, sia in relazione al *quantum* (minimo) del danno, sia in relazione all'*an*: a prescindere dal quesito della specialità o eccezionalità del criterio normativo rispetto alla modalità ordinaria di quantificazione<sup>144</sup>, la conseguenza è che il danneggiato potrà sempre, a titolo di risarcimento del danno, ottenere la somma forfetariamente predeterminata dalla legge, senza che l'inadempiente possa dimostrare di non aver cagionato alcun pregiudizio o la misura inferiore dello stesso.

Secondo una diversa impostazione, tesa a ricondurre anche questo speciale rimedio risarcitorio nell'alveo delle regole generali di cui agli artt. 1223 ss. cod. civ., l'art. 1518 cod. civ. non potrebbe assicurare ad un contraente un

---

diversa da quella risarcitoria di questa disposizione, cfr A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 452-453

<sup>141</sup> Non solo, quindi, nella speciale ipotesi di risoluzione di diritto ex art. 1517 cod. civ.: F. BOCCHINI, *La vendita di cose mobili*, in *Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2004, p. 286. V., però, Cass. 29 luglio 1983, n. 5222, dallo stesso Autore richiamata.

<sup>142</sup> Non si tratta di una norma isolata nel contesto internazionale. Cfr., per un confronto con le analoghe disposizioni della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (art. 76 CISG) e dei Principi Unidroit (art. 7.4.6.), F. BONELLI, *Il «risarcimento dei danni» nei principi Unidroit, nella convenzione di Vienna del 1980 e nel diritto italiano*, in *Dir. comm. internaz.*, 2012, p. 851. Si segnala, peraltro, che, si riscontra, in queste fonti, una differenza significativa nel il calcolo forfetario del risarcimento, tenendosi conto non del prezzo al momento della consegna, ma di quello al momento della risoluzione.

<sup>143</sup> D. RUBINO, *La compravendita*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, Milano, 1962, p. 989 ss.; P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1981, p. 401, secondo cui la norma in esame «Deroga perciò alla regola che sono risarcibili non i danni ipotetici ma quelli in concreto subiti».

<sup>144</sup> L'art. 1518 cod. civ. avrebbe natura eccezionale, derogando alle ordinarie regole di quantificazione del danno ex art. 1223 cod. civ., secondo Cass., 16 aprile 1994, n. 3614 e Cass., 4 marzo 1998 n. 2386

risarcimento ultracompensativo, allorché il debitore inadempiente, (supposto) danneggiante, riesca nella prova della reale consistenza del danno<sup>145</sup>.

Lo scollamento della misura del risarcibile dall'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato – e, specialmente, la considerazione dell'indifferenza della norma per l'eventuale mancanza di quest'ultimo – ha ingenerato in altra parte della dottrina la convinzione che la misura introdotta sia più correttamente da inquadrarsi nelle cc.dd. penali legislative, ovvero sanzioni civili comminate, a prescindere dal danno, da disposizioni normative<sup>146</sup>.

In realtà, l'operatività della norma, anche qualora si adotti la tesi maggioritaria della presunzione assoluta può in ogni caso rimanere ascritta nell'orbita del risarcimento del danno.

Semplicemente, al fine di evitare che le incertezze nella prova e nella quantificazione del pregiudizio si ripercuotano sul danneggiato e, in ultima analisi, sull'intero sistema economico (creando una pesante remora nella conclusione di affari il più delle volte minuti ma ad alta frequenza, data la natura dei beni oggetto del contratto), il legislatore ha fatto ricorso alla standardizzazione del danno risarcibile, secondo il criterio ragionevole della differenza di prezzo nei due momenti fissati<sup>147</sup>.

L'ancoraggio della forfetizzazione ad un parametro fisso, peraltro, è indice della volontà legislativa di accelerare al massimo la tutela (minima) del contraente fedele, permettendogli di evitare il passaggio giudiziale (sede della possibile controprova del danneggiante) o di renderlo il più rapido possibile: può desumersi, quindi, che la standardizzazione considerata comprenda non solo la quantificazione ma comporti la presunzione assoluta della ricorrenza del danno risarcibile<sup>148</sup>.

---

<sup>145</sup> C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, II, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1993, p. 1097-1098, secondo il quale la norma dovrebbe intendersi come agevolazione probatoria traducendosi, in sostanza, in una presunzione vincibile con la prova contraria. Scrive l'Autore che «l'assunto di un diritto legale di risarcimento anche in mancanza del danno effettivo costituirebbe una grave deroga al principio generale che proporziona il diritto di risarcimento al danno realmente sofferto. Se quindi una tale deroga non risulta sicuramente sancita deve propendersi per una interpretazione coerente al sistema». Così anche parte della giurisprudenza: Trib. Cagliari 5 agosto 1986, in *Riv. giur. sarda*, 1987, p. 459.

<sup>146</sup> Cfr. S. MAZZARESE, *Clausola penale*, in *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 1999, p. 290 ss., che in proposito afferma: «la mancanza della prova del danno legittima così un risarcimento del danno forfetario che è pura pena».

<sup>147</sup> A. DE CUPIS, *Il danno*, cit., p. 495: «Certamente questo criterio legale si ispira all'*id quod plerumque accidit*, nella maggioranza dei casi il danno corrispondendo proprio alla differenza tra prezzo corrente e prezzo convenuto; ma ciò non toglie che sia stata sacrificata la pura esigenza di giustizia, relativa al costante adeguamento del risarcimento alla effettiva realtà quantitativa del danno. Dato che questo sacrificio si realizza solo nella minor parte di casi concreti, ha prevalso l'esigenza pratica di agevolare e semplificare la liquidazione del danno».

<sup>148</sup> In chiave di *forfait* del risarcimento, cfr. G. VILLA, *Danno e risarcimento contrattuale*, in V. ROPPO (a cura di), *Rimedi*, in *Trattato del contratto*, V,2, diretto da V. Roppo, Milano, 2006, p. 964 (si veda anche p. 897 ss.).

Come evidenziato anche dalla Relazione al Re<sup>149</sup>, in definitiva, la *ratio legis* è il rafforzamento della posizione del contraente non inadempiente, con la garanzia di un risarcimento minimo sicuro e di pronta liquidazione, al riparo dalle insicurezze che derivano connaturate<sup>150</sup>.

Rimanendo nell'ambito del Libro IV del codice civile, un secondo campo d'indagine privilegiato del fenomeno in esame, è quello del ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie (mora)<sup>151</sup>, il quale offre un panorama di più standardizzazioni possibili del risarcimento.

Occorre premettere che il ritardo "qualificato" costituisce già un inadempimento (relativo), dal quale, quindi, può sorgere la responsabilità contrattuale del debitore, allorché si verifichi un danno conseguente.

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 1224 cod. civ., che contempla, *in nuce*, due situazioni possibili:

- a) debitore e creditore non hanno disciplinato pattiziamente l'ipotesi del ritardo;
- b) debitore e creditore hanno pattuito interessi specifici a compensazione del ritardo.

Nel caso *sub a)*, la norma prevede la maturazione *ex lege* di interessi sulla somma (ancora) dovuta, nella misura del saggio legale, fissato secondo le regole dell'art. 1284 cod. civ.<sup>152</sup>.

Sotto il profilo funzionale, nella situazione di ritardo nell'adempimento, gli interessi legali (moratori) non remunerano la disponibilità del capitale concessa al debitore, ma compensano il pregiudizio che si presume patisca il creditore in conseguenza dell'inadempimento (presunzione *iuris et de iure*).

Il ragionamento che soggiace alla norma si spiega alla luce della peculiarità del bene denaro, il quale, da un lato, produce utilità al suo proprietario solo quando è effettivamente impiegato e, dall'altro lato, è soggetto al fenomeno erosivo (di valore) dato dalla perdita del potere d'acquisto. Si ricava quindi che chi disponga di una somma di denaro la investa, in modo tale da ricavare almeno il saggio legale degli interessi.

La norma, quindi, presume (*iuris et de iure*) la ricorrenza del pregiudizio (*an*) e opera un *forfait* ragionevole<sup>153</sup> per la sua quantificazione (*quantum*)<sup>154</sup>.

<sup>149</sup> Relazione al Re, par. n. 140.

<sup>150</sup> F. BOCCHINI, *La vendita di cose mobili*, cit., p. 285 ss.

<sup>151</sup> Sul tema, G. DI MARTINO, *Interessi moratori e punitivi tra risarcimento e sanzione*, Napoli, 2010, *passim*. V. ampiamente anche A. DE CUPIS, *Il danno*, cit., p. 469 ss.

<sup>152</sup> Il tasso di interesse (moratorio) legale, nel caso di ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali, è fissato in misura ben maggiore dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (attuativo della direttiva 2000/35/CE). Va pure segnalato, che, a prescindere da una precedente costituzione in mora del debitore, i commi 4 e 5 dell'art. 1284 cod. civ. (recentemente introdotti dal d. legge 12 settembre 2014, n. 132), prevedono, in seguito alla proposizione di domanda giudiziale o instaurazione di un procedimento arbitrale, l'applicabilità di questo più elevato saggio legale.

<sup>153</sup> Scrive A. DE CUPIS, *Il danno*, cit., p. 470-471: «Il motivo di questa liquidazione forfetaria, direttamente operata dalla legge, risiede nell'opportunità, valutata dal legislatore: opportunità di sovvenire il creditore danneggiato, alleviandolo dall'onere di una prova ardua (...); opportunità di sgombrare il processo da gravi difficoltà ed impacci probatori».

È peraltro possibile che, nel caso concreto, il ritardo abbia cagionato al creditore un danno maggiore, *sub specie* di danno emergente o di lucro cessante<sup>155</sup>: in questi casi, l'art. 1224, co. 2°, cod. civ., come noto, permette al danneggiato di ottenere il relativo risarcimento, ma ripristina le regole generali in materia di allegazione e di prova (un discorso a sé merita il c.d. maggior danno da svalutazione monetaria<sup>156</sup>).

---

Continua ivi l'Autore: «Il legislatore, per l'appunto, assume come parametro del danno quello che, in caso di puntuale adempimento, sarebbe stato l'*equo* utilizzo del denaro da parte del creditore». Se, peraltro, le parti hanno convenuto un tasso di interesse (compensativo) maggiore, il ragionamento forfetario passa dal considerare un elemento "equo" al prediligere un indice "presuntivo": «Nell'ipotesi in cui l'accortezza individuale,» osserva l'Autore, ivi, p. 479 «situazione economica ambientale abbaino già reso possibile la pattuizione di interessi, come corrispettivo del denaro, in misura superiore a quella legale, la legge presume che il creditore avrebbe potuto, in assenza della mora, disporre del denaro a condizioni egualmente vantaggiose: accoglie, dunque, come criterio di liquidazione del danno, questo *presunto* utilizzo del denaro».

<sup>154</sup> In giurisprudenza, v. Cass., 10 novembre 2009, n. 23744, secondo cui «gli interessi moratori accordati al creditore dal primo comma dell'art. 1224 cod. civ. hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfetariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta». Cfr. anche Cass., 10 giugno 2011, n. 12858.

<sup>155</sup> Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 231, per le relative esemplificazioni: il creditore, a causa della mancata disponibilità di denaro, può aver perso un affare lucroso, oppure può essere stato costretto a reperire *aliunde* e a titolo oneroso la somma necessaria.

<sup>156</sup> Con riguardo a questo pregiudizio, l'evoluzione in giurisprudenza ha disegnato, rimodulandone più volte i termini, una ragionamento presuntivo relativo alla sua sussistenza e alla sua quantificazione. Il dibattito è giunto (ancora una volta) sino alle Sezioni Unite della Cassazione, nella celebre sentenza 16 luglio 2008, n. 19499, in *Foro it.*, 2008, I, c. 2786, con nota di R. PARDOLESI, *Debiti di valuta, «danno da svalutazione» (e il disgorgement che non t'aspetti)*. In estrema sintesi, la Suprema Corte ha stabilito che il danno da svalutazione monetaria (derivante dalla perdita del potere d'acquisto della moneta), pur esulando dalla forfetizzazione legale e dovendo essere quindi allegato e provato secondo le regole dell'art. 1224, co. 2°, cod. civ., beneficia di presunzioni, che, in principio, riguardano ogni creditore (senza, quindi, che sia necessario ricorrere ai «criteri personalizzati di normalità» elaborati dalla precedente giurisprudenza). Poiché, salvo eccezioni, in seguito alla riforma del metodo di calcolo del saggio legale (che impone al Ministero dell'Economia e delle Finanze di tenere conto del tasso di inflazione), gli interessi moratori (danno forfetizzato) coprono, salvo eccezioni, la svalutazione, i giudici di legittimità scelgono di ancorare la quantificazione presuntiva di tale pregiudizio al rendimento dei titoli di Stato, all'uopo considerato come «la più comune e prudente forma di investimento del denaro», concludendo che spetta "presuntivamente", a titolo di risarcimento del danno, una somma «corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore)». Trattandosi di un ragionamento presuntivo che opera nel campo del risarcibile *ex art.* 1224, co. 2°, cod. civ., rimane aperta, da un lato, la possibilità per il creditore di provare di aver subito un danno maggiore e, dall'altro lato, per il debitore di dimostrare che un danno non si è verificato o che, comunque, il danno cagionato è inferiore. Riprendendo il discorso svolto *supra*, par. 6, possiamo dire di essere di fronte ad una vera e propria "presunzione giurisprudenziale". In questa circostanza, peraltro, come si legge nel passo della pronuncia in esame che si ritiene di riportare, essa appare giustificata alla luce del principio di vicinanza della prova: «Quanto alla pretesa disapplicazione dell'art. 2697 cod. civ. che deriverebbe dal ritenere presunta (ma, *rectius*, normale) una modalità di impiego del denaro tale da consentire al creditore di sottrarsi agli effetti della svalutazione, è stato da tempo

Gli interessi legali moratori, in ultima analisi, rappresentano, dunque, «una liquidazione forfetaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie»<sup>157</sup>.

Nell'ipotesi *sub b)*, invece, il creditore non potrà, salva diversa pattuizione<sup>158</sup>, allegare e dimostrare di avere subito un danno ulteriore in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo, ma dovrà accontentarsi quanto percepito a titolo di interessi moratori.

La pattuizione di un specifico tasso d'interesse per l'ipotesi di ritardo, infatti, determina, una forfetizzazione globale del danno risarcibile, la quale, pur trovando il proprio fondamento e limite nelle norme del diritto positivo<sup>159</sup>, è rimessa alla libera autonomia privata<sup>160</sup>.

Quelli tracciati sono solo alcuni degli esempi dei numerosi interventi legislativi nella quantificazione del danno, tutti caratterizzati da una certa astrazione del risarcimento dal pregiudizio effettivo.

La forfetizzazione legale, come dimostra la disciplina dell'art. 1224 cod. civ., può essere globale<sup>161</sup> o solo parziale, concedendo al danneggiato la possibilità di dimostrare un pregiudizio maggiore.

---

chiarito come, in definitiva, è nel rapporto tra normalità ed anormalità, tra regola ed eccezione che si rinviene il criterio teorico pratico della ripartizione dell'onere della prova, il quale non costituisce un istituto giuridico in sé concluso, ma un modo di osservare l'esperienza giuridica. E la giurisprudenza ha quindi fatto ricorso, tutte le volte che il modello legale prefissato non risultava appagante in relazione alle posizioni delle parti riguardo ai singoli temi probatori, allo schema della presunzione in modo talora così tipico e costante da creare, in definitiva, vere e proprie regole di giudizio. Col risultato non già di invertire l'onere della prova, ma di distribuirlo in senso conforme alla realtà dell'esperienza positiva». Rimane da segnalare, in chiusura l'interessante osservazione di una parte della dottrina, la quale ha evidenziato che gli appigli presuntivi nella quantificazione del danno scelti dalla Corte, riflettono l'intento disincentivante che si vuole imprimere al risarcimento del danno: i giudici infatti, prediligendo il rendimento dei titoli di Stato osservano che esso corrisponde al profitto minimo che il debitore ha ricavato, o avrebbe potuto ricavare (grazie alla «più comune e prudente forma di investimento del denaro»), dalla somma di denaro che ha trattenuto illegittimamente per un tempo maggiore a quello concesso per l'adempimento: cfr., R. PARDOLESI, *Debiti di valuta*, cit.; P. PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, in *Riv. dir. priv.*, 2014, p. 227 ss. V. pure B. INZITARI, voce «Interessi», in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, *Aggiornamento*, Milano, 2016, p. 378 ss.

<sup>157</sup> Sono parole di C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 222: il corsivo è dell'Autore.

<sup>158</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 240.

<sup>159</sup> Oltre a quello formale (necessità della forma scritta), un primo limite è, naturalmente, quello dell'usurarietà. Un secondo limite è quello della non manifesta eccessività, attesa l'applicabilità secondo Cass. 18 novembre 2010, n. 23273, dell'art. 1384 cod. civ. al tasso di interesse convenzionale moratorio, sostanzialmente equiparato ad una clausola penale. Sulla stessa linea anche la giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Rimini, 6 febbraio 2015, sul sito *Il caso.it*.

<sup>160</sup> All'autonomia privata, come si è testé ricordato, è rimessa la possibilità di prevedere la risarcibilità del danno maggiore.

<sup>161</sup> Un altro esempio di forfetizzazione globale si rinviene nella disciplina dettata dall'art. 1696 cod. civ., il quale, in tema di responsabilità del vettore da perdita o avaria nel contratto di trasporto terrestre prevede che il danno risarcibile «si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della consegna».



## 10. (Segue). Ipotesi di forfezzazione “convenzionale” del danno risarcibile.

Come dimostra la possibilità che le parti pattuiscano un tasso di interesse moratorio convenzionale, la legge può rimettere la predeterminazione del danno risarcibile anche all'autonomia privata<sup>162</sup>.

Ciò accade in almeno altre due ipotesi, contemplate nel codice civile, attinenti la responsabilità contrattuale: la clausola penale e la caparra.

Grazie alla prima pattuizione, le parti definiscono anticipatamente il *quantum* del risarcimento che sarà dovuto dal debitore eventualmente inadempiente ad un'obbligazione nascente dal contratto e specificata nella clausola: il vantaggio che ottiene il creditore è, come noto, l'effetto dell'art. 1382, co. 2°, cod. civ., il quale lo solleva dai consueti oneri di allegazione e di prova in relazione alla sussistenza ed alla quantificazione del danno.

Salva la pattuizione della possibilità di dimostrare di avere subito un pregiudizio maggiore (ipotesi di predeterminazione del *minimum* risarcibile), peraltro, la determinazione convenzionale del danno giova anche al debitore, poiché essa rende non solo prevedibile (limite per la responsabilità da inadempimento non doloso ex art. 1225 cod. civ.), ma “definito” il sacrificio economico che consegnerà, a titolo di responsabilità contrattuale, dalla violazione del rapporto obbligatorio.

In ragione dell'astrazione completa di quanto dovuto a titolo penale rispetto al pregiudizio effettivamente subito dal creditore (il quale potrà anche mancare, in concreto<sup>163</sup>), è fiorita in dottrina la ricerca della reale funzione (o delle reali funzioni) della clausola penale<sup>164</sup>.

---

<sup>162</sup>L'indagine in corso non riguarda l'interessante questione relativa alla possibilità e ai limiti della predeterminazione convenzionale del danno risarcibile in seno ad un rapporto contrattuale, al di fuori dei casi tipici previsti dalla legge, oggetto di un recente studio monografico, cui si rinvia, peraltro, per l'individuazione di ulteriori clausole invalse nella prassi commerciale, aventi una finalità analoga: F.P. PATTI, *La determinazione convenzionale del danno*, Napoli, 2015.

<sup>163</sup>Diverse sono le clausole di liquidazione forfetaria del danno, la cui operatività richiede l'effettiva sussistenza di un pregiudizio. Accertata la sussistenza di un danno da risarcire, esse operano esclusivamente sul piano della quantificazione del risarcimento: cfr. S. MAZZARESE, *Clausola penale*, cit., p. 217 ss., che si è espresso in senso contrario all'ammissibilità di simili clausole, non riconducibili alla penale e, più recentemente, per una visione opposta, F.P. PATTI, *La determinazione convenzionale del danno*, cit., p. 187 ss.

<sup>164</sup>In particolare, alcuni stemperano la monoliticità della funzione risarcitoria, sino a riconoscere una possibile, seppure eventuale, componente sanzionatoria: A. DE CUPIS, *Il danno*, cit., p. 517 ss.; altri, invece, riconoscono la chiara finalità sanzionatoria della pattuizione (ad esempio A. MAGAZZÙ, voce «*Clausola penale*», in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1960, p. 188 ss., il quale riprende la distinzione tracciata da V.N. TRIMARCHI, *La clausola penale*, Milano, 1954, p. 11 ss. tra penale “pura” e “non pura”, nonché quest'ultimo Autore – cfr. *ivi*, p. 82 ss., per le conclusioni a cui giunge); un orientamento alquanto diffuso fonde, seppure con misure diverse, la funzione risarcitoria con quella sanzionatoria o comunque di coercitiva (tra gli altri, v. L. BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni*, III, *L'attuazione*, Milano, 1948, p. 481; G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, Torino, 1980, p. 332 ss.; F. GALGANO, *Degli effetti del contratto*, in *ID.*, G. VISINTINI, *Effetti del*

Come si è sopra osservato, tuttavia, la standardizzazione del risarcimento, se giustificata da una ragione di opportunità sostanziale<sup>165</sup>, legittima lo scollamento dalla vicenda concreta di verifica dell'evento dannoso connesso eziologicamente al fatto illecito (in questo caso, dall'inadempimento)<sup>166</sup>: da questo punto di vista, può concordarsi con autorevole dottrina che ha riconosciuto la preminente finalità risarcitoria di quanto liquidato sulla base della penale convenzionalmente pattuita e, suo tramite, il rafforzamento della posizione creditoria<sup>167</sup>.

---

*contratto. Rappresentanza. Contratto per persona da nominare*, in ID (a cura di), *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, , Bologna-Roma, 1993, p. 165-166; S. MAZZARESE, *Clausola penale*, cit., p. 150 ss.; M. FRANZONI, *La clausola penale*, in *Diritto civile*, III, *Obbligazioni*, 2, *Il contratto in generale*, Milano, 2009, p. 673 ss.; M.G. BARATELLA, *Le pene private*, cit., p. 37 ss.) Per una rassegna più completa, cfr., anche per la ricchezza dei riferimenti giurisprudenziali, P. IAMICELI, sub art. 1382 cod. civ., in E. NAVARRETTA, A. ORESTANO (a cura di), *Dei contratti in generale. Artt. 1350-1386*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, p. 947 ss. nonché F.P. PATTI, *La determinazione convenzionale del danno*, cit., p. 117 ss.; G. PARDI, *Osservazioni e spunti critici in tema di clausola penale*, in *Giust. civ.*, 2011, II, p. 513 ss. e lo stesso C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 246 ss. Si segnala, per l'assonanza con la teoria delle prestazioni non risarcitorie (v. *supra*, par. 8), anche la posizione A. MARINI, *La clausola penale*, Napoli, 1984, p. 36, per il quale la prestazione scaturente dall'inadempimento, in conseguenza della clausola penale, costituirebbe una «sanzione a struttura obbligatoria». Secondo A. ZOPPINI, *La clausola penale e la caparra*, in E. GABRIELLI (a cura di), *I contratti in generale*, 2, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno e Enrico Gabrielli, Padova, 2006, p. 1013, «la clausola penale realizza una forma di tutela convenzionale dell'interesse del creditore attraverso la previsione anticipata della prestazione cui sarà tenuto il debitore inadempiente», non necessariamente risarcitoria.

<sup>165</sup> Si consideri che la clausola penale permette di contemplare anche danni non strettamente patrimoniali, per i quali, come si è detto, la prova è molto difficile: peraltro, si tratterebbe di pregiudizi il più delle volte irrisarcibili, in conseguenza del noto e già richiamato filtro delle Sezioni Unite di San Martino.

<sup>166</sup> Analogamente C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 248-249: «La irrilevanza del reale ammontare del danno è insita nel carattere forfetario della liquidazione, intesa appunto a fissare la prestazione risarcitoria prescindendo dall'entità reale del pregiudizio subito dal creditore». Ciò a prescindere – continua l'Autore – «dall'eccezionale eventualità che il creditore reclami la penale pur non avendo di fatto sofferto alcun danno»: «ciò che conta», prosegue nella nota 16, «non è che il danno concretamente verificatosi ma l'idoneità dell'inadempimento a produrre un danno». In senso contrario, v. A. MARINI, *La clausola penale*, cit., p. 38 ss. e ID., voce «*Clausola penale*», in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2006, p. 2 ss., il quale rileva come la costruzione di una presunzione assoluta di danno ad opera delle parti sia «un mero artificio costruttivo». Ciò che contesta quest'ultimo Autore è che l'autonomia privata possa spingersi sino al punto di rendere irrilevante un fattore essenziale della disciplina legale, quale l'esistenza di un danno da risarcire: ammissibile sarebbe, al più, il diverso riparto pattizio dell'onere della prova, onerando il danneggiante della dimostrazione che il suo inadempimento non ha arrecato alcun pregiudizio.

<sup>167</sup> Così, decisamente, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 245 ss. e, specialmente, p. 246: «La clausola penale fissa anticipatamente l'ammontare del danno evitando le contestazioni del debitore e i tempi e i costi della determinazione giudiziale: essa pertanto rende certo, pronto ed agevole il rimedio del risarcimento. Sotto questo riguardo può dirsi che la clausola rafforza la posizione creditoria». Riconoscono, analogamente, la funzione essenzialmente risarcitoria, tra gli altri, anche F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da F. Messineo e A. Cicu, XXI, t. I, Milano, 1973, p. 210; R. SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, in *Trattato di diritto civile*, diretto

Per altro verso, se si vuole dare credito alle diverse opinioni che rinvencono possibili funzioni alternative o complementari della pattuizione, sembra corretto procedere nella direzione di valorizzare l'effettivo interesse perseguito dalle parti nel caso concreto<sup>168</sup>: sicché non può escludersi che queste abbiano realmente inteso liquidare preventivamente e pattiziamente il danno derivante dall'inadempimento, a prescindere dalla necessità di qualsiasi allegazione o prova, anche stragiudiziale.

L'idea che la clausola penale si muova (o possa muoversi) senza ostacoli nell'ottica risarcitoria, con lo scopo di forfetizzare la prestazione dovuta al creditore a tale titolo<sup>169</sup>, è confermata dalla possibilità che il suo ammontare, come pattuito dalle parti, possa essere ridotto ad equità, anche d'ufficio<sup>170</sup>, dal giudice.

L'intervento del giudice, infatti, non si basa sul raffronto tra la misura del risarcimento astrattamente predeterminata nella clausola e quello effettivamente subito dal creditore in conseguenza dell'inadempimento, ma, garantisce che la pattuizione non diventi «un espediente per imporre al debitore un carico risarcitorio manifestamente superiore a quello prevedibile»<sup>171</sup>, come pare avvalorato dai parametri normativamente individuati per rilevare la sua eventuale iniquità<sup>172</sup>.

---

da G. Grosso e F. Santoro-Passerelli, Milano, 1972, p. 150 ss.; S. CHERTI, *La clausola penale nel codice civile italiano*, in ID (a cura di), *La pena convenzionale nel diritto europeo*, Napoli, p. 177; G. PARDI, *Osservazioni e spunti critici in tema di clausola penale*, cit., p. 515, seppure con un percorso argomentativo che porta l'Autore (ivi, p. 516 ss.) a individuare il patto come modalità «alternativa – ma non esclusiva – al risarcimento», governato da una disciplina del tutto diversa da quella a quest'ultimo relativa (sul punto si tornerà infra, nel paragrafo seguente).

<sup>168</sup> Questa prospettiva è adottata da F.P. PATTI, *La determinazione convenzionale del danno*, cit., p. 121 ss., in adesione a G. GORLA, *Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, I, *Lineamenti generali*, Milano, 1955, p. 240 ss. Sulla stessa lunghezza anche F. ROSELLI, *Clausola penale e caparra*, in A. CECCHINI ET AL. (a cura di), *Il contratto in generale*, in *Trattato di diritto privato*, vol. XIII, tomo V, diretto da M. Bessone, Torino, 2002, p. 440 ss. e R. SACCO, *Il contenuto del contratto*, in ID., G. DE NOVA, *Il contratto*, II, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1993, p. 164, il quale ritiene che costituisca uno «vano sforzo» l'individuazione di una funzione tipica della clausola penale anche.

<sup>169</sup> Sembra ormai sicuro questo approdo in giurisprudenza: v. Cass., 27 settembre 2011, n. 19702, che riprendendo Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183, ribadisce: «la clausola penale, quindi, non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che, se l'ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta. Pertanto, si è ritenuto che deve escludersi che la clausola penale possa essere ricondotta all'istituto nord-americano dei *punitive damages*, avente una finalità sanzionatoria e punitiva che è incompatibile con un astratto sindacato del giudice sulla sproporzione tra l'importo liquidato e il danno effettivamente subito».

<sup>170</sup> Cfr., da ultima, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2491.

<sup>171</sup> In questi termini: C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 256.

<sup>172</sup> L'art. 1384 cod. civ., come noto, oltre all'ipotesi in cui l'obbligazione sia stata in parte eseguita, individua nell'«interesse che il creditore aveva all'adempimento» l'indice dal quale emerge che l'ammontare è manifestamente eccessivo.

La forfetizzazione, anche se convenzionale, infatti richiede che sia operata secondo un criterio di ragionevolezza che permetta di ricondurre la pattuizione nell'alveo di un risarcimento predeterminato del danno.

Si è osservato, infine, che la funzione risarcitoria della clausola penale troverebbe conferma nella sua disciplina codicistica.

Segnatamente, l'art. 1383 cod. civ. esclude che il creditore possa ottenere tanto la prestazione quanto la somma pattuita a titolo di penale, riprendendo il principio di non cumulabilità delle pretese esperibili nei confronti della parte inadempiente (in particolare: domanda di adempimento e richiesta di risarcimento da inadempimento definitivo)<sup>173</sup>

Se si eccettua il profilo della sua riducibilità<sup>174</sup>, l'inquadramento che si è offerto alla clausola penale può essere ripetuto con riguardo alla caparra confirmatoria, la quale pure, come noto, opera in modo diverso: la somma versata ad una parte risarcisce forfetariamente il danno a questa cagionata dall'inadempimento, attribuendole il diritto di ritenerla e recedere, contestualmente, dal contratto<sup>175</sup>.

## 11. Osservazioni conclusive sulla forfetizzazione del danno.

La breve disamina proposta è tesa a dimostrare che la forfetizzazione del danno risarcibile costituisce una tecnica già sperimentata nell'ordinamento.

Questo procedimento di quantificazione del danno non trova ostacolo nel principio compensazione né in quello di indifferenza del risarcimento: non è quindi necessario (né opportuno) proporre un superamento di tali principi in favore di istanze "deterrenti" o "punitive", per ammetterlo.

Si è visto, d'altra parte, che condizione di validità di questo ragionamento è che la standardizzazione trovi fonte in una disposizione di legge: è concesso, peraltro, un limitato spazio all'autonomia privata, la quale, però, deve muoversi entro limiti determinati – quantomeno se si intende mantenere la pattuizione nella prospettiva risarcitoria.

La forfetizzazione (legale o convenzionale) si distingue dalla previsione di una sanzione civile o "pena privata", in quanto ha ad oggetto un "danno",

---

<sup>173</sup> Per questo rilievo, cfr. A. DE CUPIS, *Il danno*, cit., p. 527 e P. IAMICELI, sub *art. 1382 cod. civ.*, cit., p. 950, la quale condivisibilmente osserva che «Come nel caso del risarcimento liquidato secondo la disciplina legale, è invece consentito cumulare la domanda di adempimento e risarcimento/penale per il semplice ritardo». Secondo l'Autrice, inoltre, l'inquadramento in chiave risarcitoria della penale «spiegherebbe anche perché la risoluzione del contratto (per inadempimento) non tolga efficacia alla clausola penale ma ne costituisca il necessario presupposto», come ha chiarito Cass., 28 agosto 2007, n. 18195.

<sup>174</sup> Il dibattito sull'estensibilità in via analogica dell'art. 1384 cod. civ. è stato chiuso, in senso negativo, da C. Cost., 24 ottobre 2013, n. 248, in *Contr.*, 2014, p. 926, con nota di G. D'AMICO.

<sup>175</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 259 ss. e 390 ss.: ivi l'Autore (p. 259-260) rileva che «A differenza della clausola penale, questa predeterminazione del danno non è tuttavia vincolante per il creditore, il quale può chiedere la risoluzione giudiziale del contratto e il risarcimento del danno effettivo».

sia esso concreto, o solo presunto, in ragione della rilevata idoneità della violazione considerata a produrre un pregiudizio per la vittima: lo scopo primario, quindi, non è “punire” il danneggiante, ma sollevare il danneggiato dai rigorosi oneri di allegazione e di prova che l’esperimento di un’apposita azione giudiziale comporterebbe.

Perché questo metodo di calcolo abbia realmente un indirizzo compensatorio – l’unico che permette di inquadrare nell’ottica risarcitoria la somma così determinata – occorre sia caratterizzato da taluni requisiti minimi, empiricamente ricavabili dagli istituti sopra esaminati<sup>176</sup>:

a) la forfetizzazione del danno deve costituire la *ratio* (immediata) della disposizione legislativa (sulla base, naturalmente, di un’interpretazione che non si fermi al dato letterale o alla presa d’atto dell’intenzione del legislatore storico<sup>177</sup>): non è più revocabile in dubbio, infatti, la possibilità che una norma disponga il sorgere di un’obbligazione di natura diversa da quella risarcitoria (e a questa ultronea), a carico di chi abbia commesso un fatto illecito<sup>178</sup>;

b) la forfetizzazione deve essere giustificata da specifiche esigenze e non può divenire la via normale per il risarcimento: una ragione sufficiente può peraltro essere rinvenuta nel rilievo statistico che, a fronte di un determinato illecito, segua di norma un pregiudizio, non agevolmente quantificabile, attesa la sua natura intrinsecamente incerta;

c) il calcolo alla base della forfetizzazione (anche quando è pattizia) deve valersi di indici ragionevoli, valorizzando gli aspetti della fattispecie che meglio possono “rappresentare”, in astratto, il danno concretamente subito.

L’effetto primario della forfetizzazione, come si è detto, opera a vantaggio del danneggiato, il quale non dovrà profondere alcuno sforzo per dimostrare l’entità del pregiudizio effettivamente patito: essa, peraltro, sovente riguarda solo una parte del danno, individuando il “tetto minimo” del risarcimento.

Ne discende che il danneggiante non può validamente contestare il risarcimento forfetario o il minimo risarcibile così individuato, né, in assenza di diversa previsione, è abilitato a provare che il danno concretamente subito dal danneggiato sia inferiore.

La standardizzazione operata dal legislatore può, peraltro, giungere sino al punto di ritenere presunta la verifica del danno, sicché, in questi casi il danneggiante non potrà andare esente da responsabilità nemmeno provando l’inesistenza di qualsivoglia pregiudizio<sup>179</sup>.

Se è vero che la somma così predeterminata è in un certo senso slegata dalla fattispecie dannosa concreta, va ricordato che essa rappresenta pur sempre la

---

<sup>176</sup> Diversamente, la scelta del legislatore sarà naturalmente insindacabile negli effetti (salvi i principi costituzionali), ma l’interprete, a dispetto della formulazione letterale, non sarà tenuto ad ascrivere una pretesa al risarcimento del danno.

<sup>177</sup> Di qui i dubbi, sopra cennati, in merito alle disposizioni lavoristiche.

<sup>178</sup> V. *supra*, par. 6.

<sup>179</sup> In relazione alla forfetizzazione convenzionale, come ricordato, dubbi sono stati sollevati su questo punto da A. MARINI, voce «*Clausola penale*», cit., p. 3 ss.

liquidazione di un risarcimento, cosicché, si deve ritenere, essa soggiace alle regole ad esso relative, che siano compatibili<sup>180</sup>.

Nessun rilievo possono avere quelle norme che attengono alla via di quantificazione concreta del danno individuato nella fattispecie, e che costituiscono le linee guida dell'ordinaria via concreta di quantificazione del danno. È preclusa per questa ragione, la valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.

Diversamente, si deve ritenere che quelle norme dettate nell'ambito del risarcimento che non riguardano specificamente la traduzione del danno in moneta, ma circostanze ad esso esterne o, più a monte, il perimetro del fatto illecito, trovino applicazione nonostante la via forfetaria prescelta<sup>181</sup>.

---

<sup>180</sup> Si tratta, come è evidente, di una delle principali conseguenze della qualificazione "risarcitoria" della forfetizzazione.

<sup>181</sup> La questione si è posta da un punto di vista pratico con riguardo alla «determinazione normale del risarcimento» da inadempimento ex art. 1518 cod. civ. (v. *supra*, par. 9) e con riguardo clausola penale: in entrambi i casi ci si è chiesti, precisamente, se possa trovare applicazione l'art. 1227 cod. civ., al fine di ridurre il *quantum* dovuto in caso di concorso colposo del creditore danneggiato. Con riguardo alla penale, secondo la ricostruzione qui sostenuta, il quesito dovrebbe trovare risposta positiva, in quanto, come rileva esattamente C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., «La predeterminazione del danno non esclude (...) che una parte del danno sia causalmente imputabile al creditore» (v. anche S. MAZZARESE, *Clausola penale*, cit., p. 544 ss., che ritiene riducibile la penale in conseguenza del fatto colposo del creditore anche in ragione che il suo comportamento sarebbe indice della manifesta eccessività dell'ammontare pattuito rispetto all'interesse che il medesimo ha rilevato avere avuto nell'adempimento). In senso contrario, però si sono espressi la giurisprudenza di legittimità in alcune (non recenti) occasioni (v. Cass., 21 maggio 2001, n. 6927 e Cass., 24 aprile 1980, n. 2749) e una parte della dottrina (v., ad esempio, G. DE NOVA, voce «Clausola penale», in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 382). Anche con riguardo alla forfetizzazione ex art. 1518 cod. civ., l'orientamento prevalente esclude la riducibilità del risarcimento ex art. 1227 cod. civ. Si giustifica tale conclusione ritenendola incompatibile con la predeterminazione assoluta del danno voluta dal legislatore al fine di "blindare" la tutela del contraente fedele: F. BOCCHINI, *La vendita di cose mobili*, cit., p. 292, nonché la giurisprudenza ivi richiamata dall'Autore (nota 12). In realtà, a ben vedere, questa esigenza giustifica al più la non operatività del secondo comma dell'art. 1227 (contra, peraltro, C.M. BIANCA, *La vendita*, cit., p. 1099), non potendosi rimproverare, ad esempio, al compratore di non aver tempestivamente rimpiazzato la prestazione (classica forma di intervento del danneggiato utile ad evitare il danno: cfr., ad esempio, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 162). A diversa conclusione potrebbe giungersi con riguardo alla regola del primo comma, riguardando il diverso profilo della riconducibilità eziologica di parte del danno alla condotta del danneggiato, e, quindi, alla struttura del fatto illecito. Con riguardo agli interessi moratori, e, quindi, al danno da ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, non si può certo immaginarsi un concorso colposo del danneggiato: tuttavia, va ricordato che l'eventuale contegno del creditore che rifiuti l'adempimento o non predisponga tutto quanto necessario perché il debitore possa effettuare la prestazione può rilevare ai fini della c.d. *mora credendi*, che determina l'esclusione della maturazione degli interessi. Si segnala solo, infine, che il problema si è posto, a livello pratico, nell'ambito dei risarcimenti forfetizzati previsti nella disciplina lavoristica sotto forma di computabilità del c.d. *aliunde perceptum* e *aliunde percipiendum* del lavoratore. Più dubbi possono sorgere con riguardo alla c.d. *compensatio lucri cum damno*, se si ritiene che questo istituto sia fondato sul principio dell'integrale riparazione del pregiudizio (cui l'astrazione conseguente alla forfetizzazione derogherebbe). In realtà, se è vero che questa regola risponde all'esigenza di assegnare al danneggiato un

In chiusura del discorso, sono opportune alcune ulteriori puntualizzazioni. Da un lato, la forfetizzazione del risarcimento, togliendo al danneggiante la possibilità di contestare l'*an* e il *quantum* del suo obbligo, ha un effetto ben più drastico di una semplice presunzione relativa, la quale, come noto, inverte semplicemente l'onere della prova.

Dall'altro lato, come è si è già avuto modo di evidenziare, il metodo astratto di calcolo del risarcimento è cosa ben diversa dalla valutazione equitativa del danno *ex artt.* 1226 e 2056 cod. civ.: questa, infatti, non consente alcuna deviazione dalla dimensione concreta del pregiudizio da quantificare<sup>182</sup>: al più il ragionamento del giudice, sulla base di presunzioni semplici, o mediante la costruzione di cc.dd. presunzioni giurisprudenziali – da ritenersi giustificate solo in casi particolari, ad esempio se ispirate al principio di vicinanza della prova – potrà alleggerire il carico probatorio del danneggiato, in un caso ritenendo provato un fatto, nell'altro invertendo l'onere di provarlo.

Distinte le varie figure (valutazione equitativa, indici presuntivi e forfetizzazione del danno), non si vedono ragioni che impediscano al legislatore di costruire, per una determinata tipologia di fattispecie dannose, il metodo di calcolo del danno risarcibile combinando tra loro i vari elementi, senza naturalmente confondere l'identità di ciascuno.

Di un caso – quello delle presunzioni giurisprudenziali che possono maturare in seno alla valutazione equitativa – si è già parlato; quanto alle altre ipotesi, il discorso apparirà senz'altro più chiaro qualora si rifletta sulle seguenti circostanze:

a) lasciando per un momento da parte le ipotesi di liquidazione convenzionale del danno (dove si può porre il problema della determinatezza o determinabilità dell'oggetto<sup>183</sup>), la forfetizzazione legale può avvenire "*per relationem*", senza, cioè, preindividuare un valore sintetico, ma riferendo la quantificazione ad un particolare indice, rilevante in quella tipologia di fattispecie (si pensi, ad esempio, a come operano gli artt. 1224 e 1518 cod. civ.). La quantificazione in concreto, tuttavia, potrà richiedere l'ausilio della valutazione equitativa;

b) se la forfetizzazione riguarda solo una parte del danno (tetto minimo del risarcimento), essa può inserirsi in una valutazione globale del medesimo, di stampo evidentemente equitativo;

c) in alcuni casi (cfr. il visto art. 28, co. 2° e 3°, d. lgs. 81/2015), la forfetizzazione si riduce ad una semplice individuazione del minimo e massimo del risarcimento del danno, lasciando al giudice il compito di stabilire il concreto ammontare, sulla base di multipli di un'unità definita;

---

risarcimento rispondente alla sua perdita effettiva conseguente all'evento dannoso, si deve riconoscere che la detrazione del guadagno che questi abbia percepito in ragione dell'illecito avviene in un momento posteriore alla quantificazione del danno (per la via concreta) ed è pertanto compatibile con la logica forfetaria, essendo finalizzato ad impedire un arricchimento ingiustificato.

<sup>182</sup> Lo si è ricordato *supra*, par. 3.

<sup>183</sup> Si veda per un approfondimento, P. IAMICELI, sub *art. 1382 cod. civ.*, cit., p. 978 ss.

d) il legislatore sovente forfezizza il *quantum* risarcibile, costruendo in relazione all'*an debeatur* una presunzione assoluta (accade, per esempio, con riguardo all'art. 1224 cod. civ.): nulla esclude però, che l'esistenza del pregiudizio sia oggetto di una presunzione solo relativa, invertendo, su questo punto, semplicemente l'onere probatorio.

## **12. Conclusioni per un possibile ruolo della responsabilità civile: l'utile come valore presuntivo o indice di forfezizzazione del danno risarcibile "ragionevole".**

Prima di passare all'analisi ricostruttiva degli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut. – che sarà affidata alle ormai prossime conclusioni di questo lavoro – è opportuno tirare brevemente le fila del discorso che si è sin qui condotto sullo strumento risarcitorio.

**a)** Dopo aver osservato che il baricentro della responsabilità civile è, ineludibilmente, un pregiudizio da risarcire e che oggetto dell'obbligazione risarcitoria è, necessariamente, un "danno", si è cercato di mettere in evidenza la relatività dei limiti – concettuali e strutturali – che questi concetti dovrebbero tracciare; si è tuttavia chiarito che, allo stato, non è revocabile in dubbio che l'istituto persegua una funzione puramente compensativa.

**b)** Sondate le aree di maggiore "sofferenza" dello schema tradizionale, in particolare il danno non patrimoniale e il lucro cessante, si è appurato che la valutazione equitativa – il cui ricorso si rende sempre necessario per la quantificazione di tali voci di danno – è stata talora caricata di finalità alla medesima estranee, nonostante le condizioni per l'applicabilità ed i limiti di contenuto dell'art. 1226 e 2056 cod. civ. siano (abbastanza) consolidati in dottrina e in giurisprudenza, in chiave esclusivamente compensativa;

**c)** Si è appurato, inoltre, che il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha segnato un importantissimo cambio di rotta sul tema della riconoscibilità di sentenze straniere che comminano danni punitivi<sup>184</sup>, non fornisce argomenti per forzare la mano – sull'onda dell'entusiasmo della riscoperta di una «curvatura deterrente/sanzionatoria della responsabilità civile» – dello strumento equitativo: anzi, tale possibilità è negata espressamente nel ragionamento sviluppato nella parte motiva della sentenza.

**d)** La stessa pronuncia, cogliendo il rilievo dell'ordinanza di remissione del 2016<sup>185</sup>, ha catalogato una serie di casi in cui il legislatore, sulla scorta di un chiaro impulso sanzionatorio, ha previsto risarcimenti sganciati dal principio-dogma compensativo; i giudici di legittimità hanno però riscontrato nell'«intermediazione legislativa» l'unica ragione possibile del supera-

<sup>184</sup> Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601.

<sup>185</sup> Cass., 16 maggio 2016, n. 9978, ord.



mento di questo principio, anche in ragione del disposto degli artt. 23 e 25 Cost., a tenore dei quali ogni pena – anche civile – così come, più in generale, ogni prestazione personale o patrimoniale deve trovare appiglio in un preciso riferimento normativo.

**e)** Analizzando le fattispecie richiamate dalla Suprema corte, si è osservato che non tutte le disposizioni in questione contemplano veri e propri “risarcimenti”. Dato per assodato – esulando la questione dalla presente indagine – che il legislatore possa comminare una diversa sanzione patrimoniale a carico dell’autore della violazione, si è individuata la cartina tornasole per comprendere la reale natura del rimedio contemplato nel rapporto tra questo ed il risarcimento del danno ordinario, come costruito dalla singola disposizione speciale. Si è visto, infatti, che se talora la prestazione *ex lege* si affianca alla consueta obbligazione risarcitoria, altre volte la sostituisce, assumendo su di sé, quindi, anche il ruolo di ristorare un danno, quando nello specifico occorrente.

**f)** Con precipuo riguardo a queste ultime ipotesi, appurato che, sovente, si tratta di fattispecie in cui il danneggiato incontra ampie difficoltà nella prova e nella quantificazione del danno effettivamente subito, si è tentato quindi di offrire un’interpretazione che potesse ricondurre le disposizioni in questione ad un’ottica puramente risarcitoria, ossequiosa dei principi cardine della responsabilità civile.

**g)** In particolare, si è suggerito che tali norme possono rispondere ad un disegno di forfetizzazione del danno risarcibile, fenomeno che si distingue, da un lato, dalla valutazione equitativa dello stesso (la quale in nessun caso può sganciarsi alla dimensione concreta del pregiudizio da quantificare) e, dall’altro lato, dalla costruzione di presunzioni relative di ricorrenza e di quantificazione di un pregiudizio. Quanto a queste ultime, si è sottolineato che – salvo circoscritte eccezioni in cui possono ammettersi le “presunzioni giurisprudenziali” – la loro creazione è riservata al legislatore, esattamente, come accade per la forfetizzazione. Il punto di distinzione essenziale consiste nella previsione della possibilità per il danneggiante di dimostrare che il danno cagionato è inferiore a quello presunto o, addirittura, assente, attenuando o liberandosi dalla responsabilità: tale prova, come si è chiarito, è esclusa nella predeterminazione forfetaria del danno, ove si ha una vera e propria “astrazione” del calcolo del risarcimento dalla vicenda concreta.

**h)** Una conferma di questa ricostruzione è giunta grazie all’analisi delle principali ipotesi normative, le quali, come si è osservato, accordano in alcuni casi un certo spazio all’autonomia privata nella predeterminazione del danno risarcibile (come accade per la clausola penale e la caparra confirmatoria): l’indagine, per ragioni di opportunità, è stata limitata al campo del danno nel diritto civile generale (con solo una breve incursione nel campo del diritto del lavoro).

**i)** L'analisi condotta, d'altro canto, ha permesso di evidenziare quelli che si sono definiti i requisiti minimi della forfetizzazione: si è osservato, infatti, che anche il legislatore è vincolato al principio di identità degli istituti, sicché la previsione di una prestazione totalmente avulsa dall'ottica del risarcimento del danno, non potrebbe essere sistematicamente ricondotta a questo rimedio, nonostante l'eventuale, precisa etichettatura legislativa. In particolare, nel rispetto del principio di compensazione, si è ritenuto di poter individuare tali requisiti:

- la *ratio* risarcitoria immediata della disposizione normativa, senza escludere che la medesima possa assolvere a scopi ulteriori (ad esempio, deterrenti o sanzionatori);
- la specialità della via astratta per la liquidazione del risarcimento, che deve essere giustificata dalle specifiche esigenze sottese alla determinata tipologia di fattispecie (ad esempio, una connaturata incertezza nella quantificazione di un danno normalmente presente, seppure non *in re ipsa*);
- la ragionevolezza dell'indice prescelto dal legislatore per standardizzare il risarcimento per una determinata tipologia di fattispecie. La standardizzazione, come si è visto, opera riferendosi alternativamente a valori sintetici oppure a indici normalmente rilevanti nelle ipotesi dannose considerate: in ogni caso, devono essere valorizzati gli aspetti che, in relazione a quella determinata specie di illeciti, possano meglio rappresentare, seppure in astratto, il danno realmente subito dal danneggiato.

**l)** Si è visto, inoltre, che la forfetizzazione del danno può avere varie sfaccettature: è possibile che oggetto della standardizzazione sia solo una voce di danno, oppure il pregiudizio globalmente subito; sovente la forfetizzazione riguarda il tetto minimo del risarcimento, altre volte opera attraverso l'individuazione di un minimo e di un massimo moltiplicatore di un'unità predeterminata (es. la retribuzione mensile). Ferme le distinzioni concettuali sopra tratteggiate, infine, non si ritiene preclusa al legislatore la possibilità di costruire il metodo di calcolo del risarcimento, ricorrendo simultaneamente a presunzioni legali (in relazione all'*an*) e forfetizzazione (in relazione al *quantum*). Dopotutto, se di norma l'astrazione conseguente alla forfetizzazione giunge a rendere superfluo il problema della verifica della sussistenza in concreto di un pregiudizio da risarcire, nulla impedisce che il legislatore distingua i due momenti, riservando l'accesso alla predeterminazione forfetaria alle ipotesi in cui ricorra effettivamente il pregiudizio (ed eventualmente invertendo l'onere probatorio relativo alla sua sussistenza onde agevolare il danneggiato).

**m)** Si è infine appurato che il *quantum* calcolato in virtù della standardizzazione costituisce pur sempre oggetto una prestazione risarcitoria, la quale, pertanto, è soggetta, in linea generale, alla relativa disciplina, naturalmente in quanto compatibile. Non sono applicabili, in particolare, quelle norme che sono logicamente correlate alla dimensione concreta del risarcimento,

quali, primariamente, le disposizioni dettate dagli artt. 1226 e 2056, co. 2°, cod. civ. Con riguardo a questo punto, si è peraltro chiarito che, nel caso in cui la forfetizzazione richiami altri indici della fattispecie – in quanto ritenuti idonei a rappresentare il danno e più facilmente accertabili del danno effettivo –, la valutazione equitativa può certamente soccorrere: l'importante è che non si crei confusione tra la scelta del legislatore di parametrare il risarcimento ad un indice predeterminato (astrazione) e la dimensione concreta del pregiudizio subito dal danneggiato.

**n)** Sottotraccia, nell'analisi che si è proposta, corre la questione che ci occupa specificamente nell'indagine in corso: il possibile rilievo degli utili dell'autore della violazione nella quantificazione del danno. Si è visto che la giurisprudenza di legittimità, in materia di diritto d'autore e diritto all'immagine, quantifica il lucro cessante del danneggiato muovendo dagli utili realizzati dall'autore della violazione e ponendoli alla base della valutazione equitativa. Come si è ricordato, però, la quantificazione del danno *ex* artt. 1226 e 2056 cod. civ. non permette di andare oltre la compensazione del pregiudizio effettivo del danneggiato. D'altro canto, in assenza di una disposizione normativa, non può operare nessuna standardizzazione del danno risarcibile, né un'inversione dell'onere della prova sul punto. Difettano, infine le condizioni per l'enucleazione di una presunzione giurisprudenziale, non ricorrendo esigenze riconducibili al principio di vicinanza della prova.

**o)** L'analisi di questa giurisprudenza è però utile perché ci permette di capire quale può essere il ragionamento sostanziale che sta in fondo alla scelta di ancorare, in questi casi, la liquidazione del danno al profitto dell'autore della violazione. In particolare, si è osservato che il guadagno ottenuto dal danneggiante rappresenta il risultato dello sfruttamento di una *chance* di guadagno oggettivamente riconducibile alla privativa violata e quindi, suo tramite, al titolare del diritto leso.

**p)** Riconoscere che l'utile costituisce uno dei possibili risultati dello sfruttamento di una possibilità di guadagno connessa ad una situazione giuridica non permette certo di concludere che il danneggiato, con un grado di probabilità soddisfacente (più probabile che non), avrebbe potuto percepire lo stesso profitto in assenza di quell'illecito, classificandolo, quindi, come lucro cessante. L'equiparazione di questa voce di danno a quanto abbia incamerato l'autore della violazione grazie all'illecito è una finzione o meglio, una forfetizzazione, che richiede una specifica disposizione normativa.

**q)** Come si è più volte ricordato, oltre a richiedere una specifica disposizione normativa, la standardizzazione del danno risarcibile esige anche una giustificazione di tipo sostanziale, oltre ad un parametro di riferimento "ragionevole" per il calcolo del risarcimento, condizioni che permettono di ricondurre la pretesa nell'ottica risarcitoria. Nella materia della proprietà in-

tellettuale, in particolare, la scelta forfetaria pare giustificabile alla luce delle seguenti circostanze, messe in evidenza nel corso dell'indagine:

- l'irriducibile incertezza che involge l'accertamento e la quantificazione del danno;

- la particolare lesività dei beni immateriali e la centralità della proprietà intellettuale nel mercato.

Quanto all'indice di riferimento per la forfetizzazione, la scelta di parametrare il danno (o una voce del medesimo) al profitto dell'autore della violazione, appare ragionevole: questo elemento della fattispecie, infatti, è in grado di "rappresentare" efficacemente (in astratto) il danno oggetto di risarcimento, identificando il risultato concreto di una possibilità di sfruttamento ipotetica, sottratta al suo legittimo titolare.

**r)** Con riguardo alla proprietà intellettuale, tuttavia, la nostra ricerca non è *de iure condendo*: ci si deve confrontare, infatti, con disposizioni specifiche (l'art. 125 cod. propr. ind. e l'art. 158 l. dir. aut.), le quali contengono effettivamente un riferimento all'utile dell'autore della violazione. Aperta la strada della standardizzazione, verificato che esistono più modi per standardizzare il risarcimento, lo sforzo ricostruttivo, al momento conclusivo, deve tendere in due direzioni:

- (a) ricomporre le tessere del mosaico, per capire quale scelta abbiano concretamente operato le disposizioni in esame. Ci si dovrà chiedere in che misura possa realmente parlarsi di una forfetizzazione del danno risarcibile, tenuto conto, peraltro, che l'agevolazione del danneggiato può passare anche per altre strade, quali ad esempio la creazione di presunzioni;

- (b) verificare in che misura, *de iure condito*, le norme enunciate possano essere esportate in altri settori affini del diritto civile generale.

## CONCLUSIONI

SOMMARIO: 1. Premessa I. PROPOSTA DI INQUADRAMENTO DEI RIMEDI CODIFICATI DALL'ART. 125 COD. PROPR. IND. E DALL'ART. 158 L. DIR. AUT. 1. Il tessuto dell'art. 125 cod. propr. ind. come frutto di una complessa evoluzione normativa. Confronto con l'art. 158 l. dir. aut.; 2. Forfezzazione del danno e *royalty* ragionevole: accoglimento ragionato della via suggerita dalla prospettiva europea; 3. I plurimi problematici riferimenti agli utili conseguiti dall'autore della violazione; 4. Il significato di "tenere conto" degli utili dell'autore della violazione nella quantificazione del danno; 5. (*Segue*). "Tenere conto" come forfezzazione minima del danno risarcibile; 6. (*Segue*). "Tenere conto" come presunzione relativa di corrispondenza tra il lucro cessante del danneggiato e il profitto del danneggiante; 7. (*Segue*). "Tenere conto" come indice presuntivo sotto il governo della valutazione equitativa del giudice; 8. Ricostruzione del rapporto tra il risarcimento del danno e l'autonoma misura sanzionatoria della reversione degli utili. Tentativi di inquadramento; 9. Un rimedio senza precedenti: ricostruzione dei presupposti e degli effetti dell'art. 125, co. 3, cod. propr. ind.; 10. (*Segue*). L'incidenza dell'elemento soggettivo e del profilo funzionale del rimedio sul piano del *quantum debeatur*; 11. Cenni sugli oneri probatori. I requisiti minimi per far valere il diritto; 12. Applicabilità della reversione degli utili nel diritto d'autore. Brevi cenni e reimpostazione del problema; II. PROSPETTIVE PER UNA POSSIBILE ESTENSIONE ANALOGICA DELL'APPARTO RIMEDIALE DETTATO DAGLI ARTT. 125 COD. PROPR. IND. E 158 L. DIR. AUT. 1. Le norme oggetto di un possibile ragionamento analogico; 2. La sostenibilità, sul piano dogmatico, del tentativo di applicare in via analogica le norme speciali dettate nel settore della proprietà industriale ed intellettuale; 3. L'inapplicabilità in via analogica delle norme di forfezzazione legale e giudiziale del danno; 4. L'applicabilità in via analogica delle norme sulla reversione degli utili; 5. Estensibilità analogica dell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.: la conclusione è un nuovo punto di partenza; 6. (*Segue*). Il diritto d'autore; 7. (*Segue*). Tre esempi nell'ambito del diritto civile generale: immissioni, sfruttamento abusivo dell'altrui diritto di proprietà, e lesione dei diritti della personalità; 7.1. Immissioni intollerabili; 7.2. Sfruttamento abusivo dell'altrui proprietà; 7.3. La tutela dei beni della personalità: in particolare il diritto all'immagine, all'onore e alla riservatezza. Peculiarità dei beni e assenza di norme sulla quantificazione del danno; 7.4. (*Segue*). Applicabilità analogica della reversione degli utili; 8. Breve chiosa finale e prospettive future.

### 1. Premessa.

È giunto finalmente il momento di osservare più da vicino le pretese del danneggiato agli utili realizzati dall'autore della violazione, come codificate dall'art. 125 cod. propr. ind. e dall'art. 158 l. dir. aut. (I)

Successivamente, a chiusura del discorso, si potranno apprezzare le prospettive di applicazione delle norme enunciate dall'interpretazione di tali disposizioni in aree attigue, anche nell'ambito del diritto civile generale (II).

\*\*\*

I. PROPOSTA DI INQUADRAMENTO DEI RIMEDI CODIFICATI DALL'ART. 125 COD. PROPR. IND. E DALL'ART. 158 L. DIR. AUT.

**1. Il tessuto dell'art. 125 cod. propr. ind. come frutto di una complessa evoluzione normativa. Confronto con l'art. 158 l. dir. aut.**

L'attuale formulazione dell'art. 125 cod. propr. ind. è l'esito di una serie di rimaneggiamenti, i quali hanno interessato dapprima la bozza del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (recante il "codice della proprietà industriale") e, successivamente, la medesima disposizione legislativa, per effetto della trasposizione della direttiva 2004/48/CE (c.d. *Enforcement*), operata dal d. lgs. 20 aprile 2006, n. 140.

Il tessuto normativo oggetto di esame, come si è messo in evidenza nel corso del secondo Capitolo, è quindi il risultato di un intreccio di fonti di diverso livello: interne, europee, ma anche internazionali, se si consideri che la direttiva *Enforcement* è finalizzata a recepire nell'ordinamento europeo gli Accordi TRIPS<sup>1</sup>.

Sulla rielaborazione della formulazione, peraltro, tenuto conto che la direttiva non vincola i legislatori interni che agli obiettivi perseguiti (armonizzazione minima), il dibattito dottrinale ha giocato un ruolo di prim'ordine: la riscrittura dell'art. 125 cod. propr. ind. (ed anche, seppure in misura minore, dell'art. 158 l. dir. aut.) è, infatti, tutt'altro che una pedissequa ripetizione del corrispondente art. 13 della direttiva.

Seguendo la ricostruzione di alcuni saggi<sup>2</sup>, è possibile evincere che, nei vari passaggi che hanno interessato l'art. 125 cod. propr. ind. (inizialmente, nel progetto di legge, art. 134), il riferimento agli utili dell'autore della violazione, così come alla c.d. *royalty* ragionevole, è divenuto mano a mano più articolato, rendendo alquanto sofisticato e complesso l'apparato rimediale "risarcitorio" predisposto a tutela dei diritti di proprietà industriale.

Tralasciando le modifiche non tradottesi nella realtà normativa vigente<sup>3</sup>, il passaggio dall'originaria formulazione a quella attuale è molto netto, come si può mettere in evidenza con l'ausilio della seguente tabella:

• **Tabella 1: confronto tra l'originaria formulazione dell'art. 125 cod. propr. ind. e quella attuale, risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.**

Art. 125 cod. propr. ind. formulazione originaria (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)	Art. 125 cod. propr. ind. formulazione attuale (come modificata dal d. lgs. 16 marzo 2006, n. 140, attuativo della dir. 2004/48/CE)
Rubrica articolo: Risarcimento del danno	Rubrica articolo: Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione

<sup>1</sup> I referenti normativi del discorso, sul piano internazionale, come si è evidenziato, sono gli artt. 45 TRIPS e 13 dir. 2004/48/CE: v. *supra*, Cap. II, Sez. C, par. 1.

<sup>2</sup> Tra gli altri, si segnalano per la completezza: M. BARBUTO, *Il risarcimento del danno da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I, p. 174 ss.; G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina del diritto industriale*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 7 ss.; P. PARDOLESI, *Reversione degli utili da uso illecito di marchio registrato: come si applica, come si quantifica*, in *Danno e resp.*, 2012, p. 791 ss.; M. GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Dir. ind.*, 2011, p. 217 ss.

<sup>3</sup> Per un'analisi delle quali si rinvia ai saggi citati alla nota precedente.

<p>1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.</p> <p>2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.</p>	<p>1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.</p> <p>2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.</p> <p>3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.</p>
---	--

Le variazioni sul tema del confronto sono numerose: ai fini di questa indagine, però, premono solo due osservazioni.

(i) Da un lato, balza immediatamente all'occhio il doppio riferimento all'arricchimento del danneggiante contenuto nella nuova versione dell'articolo<sup>4</sup>: in particolare, ai sensi del primo comma, «i benefici realizzati dall'autore della violazione» costituiscono un elemento di cui il giudice “tiene conto” nella quantificazione del danno, «liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile»; in forza del terzo comma, invece, «gli utili realizzati dall'autore della violazione» possono essere «in ogni caso» richiesti dal titolare del diritto leso, «in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento».

(ii) Dall'altro lato, si nota come il riferimento al canone ipotetico di licenza sia “trasmigrato” dal primo al secondo comma, dismettendo i panni del criterio ponderato dal giudice per la quantificazione del danno «secondo le di-

<sup>4</sup> Come si è precisato *supra*, Cap. II, sez. C, par. 3.2.1., non vi è ragione per ritenere che, in astratto, il concetto di «benefici», di cui al primo comma dell'art. 125 diverga da quello di «utili» utilizzato nel terzo comma dello stesso articolo.

sposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile», e assumendo il ben più incisivo compito di costituire il tetto minimo per la quantificazione del lucro cessante, allorché il risarcimento sia calcolato «in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano».

Prima di esaminare nello specifico i fronti aperti da queste due osservazioni, preme qui ricordare che, senza che possano rilevare ragioni di natura diversa dalla realtà delle norme e della loro interpretazione nel sistema<sup>5</sup>, lo stesso d.lgs. 140/2006 è intervenuto diversamente sulle corrispondenti disposizioni in tema di diritto d'autore, contenute nell'attuale art. 158, co. 1° e 2°, 22 aprile 1941, n. 633 (l. dir. aut.), il quale, benché decisamente più risalente, ha una "storia" molto più semplice.

Occorre chiedersi, quindi, in che misura un discorso sui rimedi "risarcitori" possa essere condotto unitariamente per la proprietà intellettuale in senso ampio.

La differente formulazione tra le disposizioni in esame, a suo tempo già evidenziata<sup>6</sup>, può essere meglio apprezzata, ancora una volta, con il supporto di una tabella:

• **Tabella 2: confronto tra l'art. 125 cod. propr. ind. e l'art. 158 l. dir. aut, entrambi riformulati dal d. lgs. 16 marzo 2006, n. 140**

Art. 125 cod. propr. ind. formulazione attuale (come modificata dal d. lgs. 16 marzo 2006, n. 140, attuativo della dir. 2004/48/CE)	Art. 158 l. dir. aut. (L. 22 aprile 1941, n. 633) formulazione attuale (come modificata dal d. lgs. 16 marzo 2006, n. 140, attuativo della dir. 2004/48/CE)
Rubrica articolo: Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione	Rubrica articolo: non presente
1. Il risarcimento dovuto al danneggiamento è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risar-	1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. 2. (i) <sup>7</sup> Il risarcimento dovuto al danneggiamento è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma,

<sup>5</sup> V. Cap. II, Sez. E, par. 2.

<sup>6</sup> Cap. II, Sez. E, par. 3.

<sup>7</sup> La lettera (i) non compare nel testo normativo, ma è qui inserita al fine di evidenziare un'ipotetica suddivisione del contenuto precettivo del comma 2°.



<p>cimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.</p> <p>3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.</p>	<p>del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. (ii)<sup>8</sup> Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.</p> <p>3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.</p>
--	---

Dal confronto dal tenore dei due articolati normativi emerge:

a) con riguardo alla questione relativa al rilievo degli utili dell'autore della violazione, che l'art. 158, co. 2°, prima parte (i), l. dir. aut. corrisponde, grossomodo, all'art. 125, co. 1°, cod. propr. ind.

Per il vero, alcune differenze ci sono, ma, come si è a suo tempo osservato<sup>9</sup>, non sembrano avere un impatto pratico tale da precludere la possibilità di un discorso unitario sul punto.

Tale affermazione non può però essere ripetuta per il riferimento agli utili contenuto nel terzo comma dell'art. 125 cod. propr. ind.: nel complesso rimediabile a presidio del diritto di autore, infatti, manca una disposizione a questa corrispondente o analoga<sup>10</sup>.

b) con riferimento, invece, al rilievo del canone ipotetico di licenza, che l'art. 158, co. 2°, seconda parte (ii), l. dir. aut. trova il suo omologo nell'art. 125, co. 2°, cod. propr. ind.

Anche in questo caso, il contenuto precettivo delle due disposizioni, seppure con una differenza in relazione alla voce di danno cui si riferisce il limite minimo della *royalty* ragionevole (il lucro cessante nel cod. propr. ind.; l'intero danno nella l. dir. aut.), è sostanzialmente coincidente: anche su tale questione, pertanto, sembra possibile formulare osservazioni (di carattere generale), valevoli per tutti i diritti di proprietà intellettuale (senza, con questo, volere appiattire le specificità di ogni bene immateriale).

<sup>8</sup> Le lettere (ii) non compaiono nel testo normativo, ma sono qui inserita al fine di evidenziare un'ipotetica suddivisione del contenuto precettivo del comma 2°.

<sup>9</sup> V. sempre *supra*, Cap. II, Sez. E. par. 3.

<sup>10</sup> V. però le considerazioni di P. MARZANO, *Risarcimento dei danni e retroversione degli utili nel diritto d'autore*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 127 ss., secondo cui, in un'ultima analisi, gli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut. apprestano tutele omogenee per il titolare del diritto leso.

## 2. Forfeittizzazione del danno e *royalty* ragionevole: accoglimento ragionato della via suggerita dalla prospettiva europea.

In considerazione della maggiore linearità del ragionamento, attesa, come si è visto, la sovrapponibilità delle disposizioni di riferimento nel cod. propr. ind. e nella l. dir. aut., è opportuno esaminare per primo il parametro delle *royalty* ragionevoli.

L'analisi, come suggerito, deve dare il giusto peso alla circostanza che la sistemazione del ruolo del canone ipotetico di licenza è il frutto di un chiaro impulso proveniente dall'art. 13, par. 1, lett. b), dir. 2004/48/CE, a tenore del quale, il giudice può liquidare il risarcimento del danno, fissando «una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti quando l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione».

Così come nel testo europeo, anche nelle disposizioni interne la *royalty* è la base di una liquidazione «alternativa» del danno, seppure si possa discutere se la scelta di procedere per questa via<sup>11</sup> spetti insindacabilmente al danneggiato (come nella tradizione della *dreifache Schadensberechnungsmethode* tedesca<sup>12</sup>, che non pare scalfita nemmeno dalla legge di trasposizione in questo ordinamento della direttiva *Enforcement*<sup>13</sup>), al giudice, oppure ancora al primo con il *placet* del secondo.

Si è a suo tempo evidenziato<sup>14</sup> che l'art. 13, par. 1, lett. b), dir. è espressione di una liquidazione astratta del risarcimento, con la finalità – riprendendo le parole del considerando 26 della direttiva – non «di introdurre un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su base obiettiva», quando ne ricorra l'opportunità, «ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno».

Ciò posto, il diritto europeo ha concesso un ampio margine di manovra agli ordinamenti nazionali.

Il legislatore italiano, con le disposizioni in analisi, pur senza precisarne le condizioni per il suo utilizzo e lasciando l'ultima valutazione al giudice, ha quindi codificato la via astratta del risarcimento, recependo la base minima della *royalty* ragionevole.

L'esito a cui può giungersi è quello che, probabilmente, ad una lettura di superficie poteva già apparire scontato: le disposizioni di cui all'art. 125, co. 2°, cod. propr. ind. e all'158, co. 2°, seconda parte, l. dir. aut art. altro non sono che forfeittizzazioni legali del danno risarcibile.

---

<sup>11</sup> Si considerino le differenti formulazioni che ricorrono: «in casi appropriati» (art. 13, par. 1, lett. b) dir.); «La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale» (art. 125, co. 2°, cod. propr. ind.); «Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria» (art. 158 l. dir. aut.)

<sup>12</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. B, par. 2.

<sup>13</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. D, par. 5.

<sup>14</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. C, par. 3.2.2.

Per un verso, infatti, la perentorietà della formulazione normativa in entrambe le disposizioni («In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore...»; «liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno...») permette di escludere che il legislatore abbia inteso costruire una semplice presunzione relativa di danno.

Per altro verso ricorrono, almeno in potenza, tutti quei presupposti che si sono a suo tempo definiti come condizioni minime per l'ammissibilità della standardizzazione del risarcimento, ossia quei crismi che garantiscono che la prestazione, pur essendo slegata dalla dimensione del danno effettivamente arrecato, rimanga pienamente risarcitoria<sup>15</sup>. Infatti:

- a) la liquidazione del risarcimento è la finalità immediata della norma;
- b) l'astrazione sulla base della *royalty* ragionevole è certamente giustificata dalla peculiare incertezza nella quantificazione del danno da lesione del diritto di proprietà intellettuale<sup>16</sup>; essa è, peraltro, espressamente individuata come "alternativa", rimanendo aperta la strada del risarcimento per la via ordinaria e concreta;
- c) l'indice scelto per parametrare la quantificazione del risarcimento (del lucro cessante)<sup>17</sup> appare ragionevole rispetto al tipo di danno normalmente ricorrente<sup>18</sup>: salvo casi particolari, infatti, anche nell'ipotesi in cui il titolare del diritto leso fosse solito sfruttare direttamente le utilità derivanti dalla privativa o dal diritto d'autore, senza cederne ad altri la possibilità di sfruttamento, questi era in potenza libero di concederli in licenza, lucrando così i relativi canoni.

Peraltro, la ragionevolezza di questo criterio risarcitorio astratto è garantita dalla circostanza che, stando al tenore letterale della norma, il giudice è libero di non applicarlo, allorché, per come si sia articolata la fattispecie lesiva nel caso concreto, il parametro non risulti idoneo, nemmeno in astratto, a "rispecchiare" il pregiudizio subito dal danneggiato.

La differenza ontologica tra la standardizzazione del danno e la sua quantificazione secondo la tradizionale via equitativa *ex artt.* 1226 e 2056 cod. civ. può dirsi qui confermata alla luce di due considerazioni.

Anzitutto, proprio gli artt. 1226 e 2056 cod. civ. sono richiamati a fondamento della modalità ordinaria di quantificazione del danno *ex artt.* 125, co. 1°, cod. propr. ind. e 158, co. 2°, prima parte l. dir. aut., rispetto la quale la modalità astratta costituisce, come detto, un'alternativa, un diverso modo di ragionare possibile per quantificare una pretesa che rimane risarcitoria, perché orientata a garantire un risarcimento «adeguato»<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. D, par.

<sup>16</sup> V., in particolare, *supra*, Cap. II, Sez. A, par. 2.

<sup>17</sup> In una diversa prospettiva, peraltro, tale danno potrebbe valere anche come danno emergente: v. *infra*.

<sup>18</sup> Sulla "ragionevolezza" della *royalty* come criterio di risarcimento del danno, cfr. G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, 1990, 1° ed., p. 522 ss. e ID., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 2011, 2° ed., p. 390.

<sup>19</sup> Cfr. art. 13 dir. 2004/48/CE

In secondo luogo, come si è osservato, (e la circostanza è stata confermata dalla recentissima sentenza Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601) in tema di danni punitivi), la valutazione equitativa è necessariamente finalizzata all'accertamento del pregiudizio concreto, non potendo costituire – almeno nell'ambito del danno patrimoniale – un grimaldello per forzare l'argine compensativo dei risarcimenti.

La valutazione equitativa, peraltro, allorché la forfetizzazione operi attraverso un indice individuato *per relationem* (come in questo caso), conserva un ruolo centrale: essa avrà lo scopo non di adeguare il criterio astratto alla dimensione del pregiudizio effettivo, ma di tradurre in un valore concreto, nella specifica fattispecie al vaglio del giudice, il parametro originariamente solo astratto.

Con riguardo all'indice qui in rilievo (canone di licenza ipotetico), la valutazione equitativa, dunque, avrà il preciso scopo di stabilire la *royalty* ragionevole, l'*angemessene Lizenzgebühr*<sup>20</sup>.

A questo punto, pare doveroso fugare un dubbio che può sorgere nell'inquadramento della pretesa.

Si è infatti sostenuto che la corresponsione della *royalty* ragionevole sarebbe più correttamente da fondarsi sull'arricchimento senza causa, anche se eventualmente “potenziato”, rispetto al rimedio disciplinato nel codice civile<sup>21</sup>.

Invero, in base alla ricostruzione che si è offerta degli istituti della responsabilità civile e dell'arricchimento senza causa<sup>22</sup>, pare più corretto affermare che la pretesa in esame possa avere titolo “anche” ma non esclusivamente nella misura restitutoria ex art. 2041 cod. civ.

Si è sostenuto, infatti, che, anche a voler ritenere, con la dottrina più tradizionale, ineludibile l'ostacolo normativo del limite della diminuzione patrimoniale, l'impovertito possa comunque ottenere un indennizzo pari al *Wert des Erlangten* (ossia al valore di godimento dell'utilità, nel caso in cui la restituzione in natura non sia possibile)<sup>23</sup>, del tutto analogamente a quanto accade in esito all'esperimento dell'*Eingriffskondition* nel *Bereicherungsrecht* tedesco<sup>24</sup>.

Per questa via, nell'ipotesi di usurpazione di un altrui bene immateriale, allorché non si siano perfezionati gli elementi costitutivi del fatto illecito, ma ricorrano quelli dell'arricchimento senza causa, il danneggiato potrà ottenere la condanna dell'arricchito al pagamento di una somma di denaro pari al corrispettivo ipotetico di una licenza.

Diversamente, di fronte ad una fattispecie sussumibile nell'art. 2043 cod. civ., il rimedio dell'arricchimento, attesa la sua natura sussidiaria (come ret-

---

<sup>20</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. B, par. 8.

<sup>21</sup> V., ad esempio, L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto d'autore)*, in *Contr. impresa*, 2010, p. 1159.

<sup>22</sup> V. Cap. III, rispettivamente Sez. B e Sez. D.

<sup>23</sup> V. Cap. III, sez. B, par. 12.

<sup>24</sup> V. Cap. III, sez. B, par. 11.

tamente interpretata)<sup>25</sup>, cederà il passo al concorrente rimedio risarcitorio, escludendosi, quindi, in ogni caso, la possibilità di un cumulo.

Del resto, si è osservato che questa ricostruzione è seguita anche nell'ordinamento tedesco, ove pure il *Bereicherungsrecht* non ha tutti i limiti dell'arricchimento senza causa italiano: seppure si evidenzia una vicinanza concettuale della *zweite Schadensberechnungsmethode* con l'*Eingriffskondiktion*, il BGH non ha dubbi che si tratti di «*verschiedene Liquidationsformen eines einheitlichen Schadensersatzanspruchs*»<sup>26</sup>.

Rispetto alla possibile critica di un trattamento analogo per una violazione riprovevole (imputabile, cioè, a titolo di dolo o di colpa), va ricordato che l'art. 158, co. 2°, seconda parte, l. dir. aut. e l'art. 125, co. 2°, cod. propr. ind. operano una forfetizzazione minima del danno risarcibile.

Secondo un modello già conosciuto nel diritto civile generale<sup>27</sup>, allora, le norme in questione individuano solo il *minimum* del risarcimento: la somma globalmente quantificata, rimane fermo che, alla luce di altri indici presuntivi, può essere anche maggiore.

Come si è osservato a tempo debito<sup>28</sup>, infine, anche il legislatore tedesco, in sede di trasposizione della direttiva, ha trasformato, almeno formalmente, la *Lizenzanalogie* in un *Mindestschaden*: la *zweite Schadensberechnungsmethode*, è infatti divenuta un *Pauschalbeitrag*, che si basa soltanto (e ivi trova il suo minimo) nella *redliche Lizenzgebühr*.

In tale occasione, si è rilevato come il calcolo della somma astratta finisca, nella sua quantificazione nel caso specifico, per risentire della dimensione concreta del danno, per mezzo di una valutazione di tipo sostanzialmente equitativo.

Questa osservazione, peraltro, non smentisce i punti fermi della forfetizzazione, poiché la rimodulazione equitativa, basata su dati effettivi, che attengono alla concreta fattispecie di danno, non intacca in alcun caso l'importo minimo coperto dalla standardizzazione, ossia la *royalty* ragionevole.

In chiusura del discorso su questo criterio risarcitorio, devono trovare risposta ancora due domande. Si è visto che la forfetizzazione legale del danno risarcibile, sotto l'aspetto probatorio, può agevolare il danneggiato sino al punto di esonerarlo dalla prova di aver subito un pregiudizio, costruendo una sorta di presunzione assoluta di danno. Occorre dunque chiedersi se il tetto minimo creato dalla norma assicuri al danneggiato una prestazione a titolo risarcitorio, prescindendo *in toto* dall'accertamento dell'*an* del fatto illecito.

Va premesso che la presunzione *iuris et de iure* (della ricorrenza) di un danno, sicuramente possibile per il legislatore, va intesa come assolutamente eccezionale rispetto al principio secondo il quale il danneggiato ha diritto al

---

<sup>25</sup> V. Cap. III, sez. B, par. 7.

<sup>26</sup> BGH BGHZ 176, 312, 325: v. Cap. II, sez. B, par. 2.

<sup>27</sup> V. Cap. III, sez. B, par. 7.

<sup>28</sup> V. Cap. II, sez. D, par. 3.

risarcimento nella stretta misura in cui esista, in concreto, un pregiudizio da risarcire<sup>29</sup>.

Due esempi nel diritto civile generale si sono a suo tempo esaminati: l'art. 1224 cod. civ. e l'art. 1518 cod. civ., infatti, non solo quantificano il danno risarcibile nei modi precisati dalle norme, ma anche precludono al danneggiante la possibilità di provare che, nel caso concreto, non sia occorso alcun pregiudizio, in conseguenza dell'evento dannoso.

Con riguardo, invece, alle due disposizioni in esame, relative alla proprietà intellettuale, il tenore della formulazione non sembra giustificare una deroga all'illustrato principio: la forfetizzazione, infatti, in entrambi i casi, è relegata alla quantificazione di un danno, che, per lo meno con riguardo alla sua configurazione, deve essere effettivo<sup>30</sup>.

Certamente l'interessato potrà ampiamente giovare della figura della possibilità di guadagno incorporata nella privativa industriale o nel diritto d'autore (ossia potrà venire in rilievo il valore economico della *chance* perduta di lucrare i canoni di un'ipotetica licenza)<sup>31</sup>. Mancando l'astrazione su questo versante, tuttavia, lo sforzo di allegazione e di prova del danneggiato-attore dovrà spingersi fino a maturare nel giudice il convincimento in relazione alla sussistenza, nella fattispecie, di un qualche depauperamento economico (per quanto non ne importi l'ammontare).

Una seconda questione riguarda gli oneri di allegazione e di prova del danneggiato che voglia ricorrere a questa particolare via risarcitoria.

Quando la forfetizzazione opera per il tramite di un indice *per relationem*, l'interessato, a ben vedere, non è esonerato da ogni incombente processuale: la quantificazione giudiziale, infatti, richiede necessariamente che siano introdotti nel giudizio gli elementi idonei a quantificare la prestazione (risarcitoria), per quanto calcolata in astratto<sup>32</sup>.

A ciò si aggiunga che, poiché la forfetizzazione riguarda solo il tetto minimo del risarcimento, sarà interesse del danneggiato allegare e provare fatti dai quali il giudice – sulla base delle «presunzioni che derivano dagli atti di causa» (semplici) cui si riferiscono gli artt. 125, co. 2°, cod. propr. ind. e art. 158, co. 2°, seconda parte, l. dir. aut. – possa inferire l'opportunità di quantificare il danno in misura superiore alla *royalty* ipotetica<sup>33</sup>.

<sup>29</sup> Cfr. C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, II, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1993, p. 1097-1098.

<sup>30</sup> V. Cap. II, sez. E, parr. 7 ss.

<sup>31</sup> V. Cap. III, sez. D, par. 6.

<sup>32</sup> Occorre peraltro considerare che la dottrina industrialistica ha segnalato che, senza tenere conto delle specifiche disposizioni del codice della proprietà industriale in tema di istruzione probatoria (che sono legate a particolari condizioni, quali ad esempio, «sei indizi della fondatezza» della pretesa: cfr. art. 121, co. 2°, cod. propr. ind.), la parte avrebbe, in giudizio avrebbe un vero e proprio diritto alla esibizione delle scritture contabili», con l'auspicio quindi che i giudici non rigettino la relativa istanza – come accade, in generale, nel processo civile per la sua natura «puramente esplorativa»: V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. comm.*, I, 2008, p. 217-218.

<sup>33</sup> V. Cap. II, sez. E, par. 8.

### 3. I plurimi problematici riferimenti agli utili conseguiti dall'autore della violazione.

Le conclusioni che si sono tratte con riguardo al criterio risarcitorio di cui agli artt. 125, co. 2°, cod. propr. ind. e art. 158, co. 2°, seconda parte, l. dir. aut. penetrano già, a ben guardare, il più delicato tema della rilevanza del profitto conseguito dall'autore della violazione nella quantificazione del risarcimento del danno: si è già evidenziato<sup>34</sup>, infatti, che il canone di licenza ipotetica viene sovente calcolato come percentuale dell'utile del contraffattore.

Occorre ora affrontare, in termini più diretti, la questione del significato che assume il profitto dell'autore della violazione nei complessi rimediali distintamente tracciati dal legislatore nell'ambito del diritto della proprietà industriale e nel diritto d'autore.

Come si è detto, un primo riferimento all'arricchimento del danneggiante è sostanzialmente comune: da un lato, ai sensi del primo comma dell'art. 125 cod. propr. ind., «i benefici realizzati dall'autore della violazione» costituiscono uno tra gli «aspetti pertinenti» di cui il giudice «tiene conto» nella liquidazione del risarcimento del danno conseguente alla violazione di un diritto di proprietà industriale; a tenore dell'art. 158 l. dir. aut., dall'altro lato, nel calcolare il lucro cessante, è necessario che la valutazione tenga conto «anche» degli «utili realizzati in violazione del diritto».

Solo nell'art. 125 cod. propr. ind., infine, compare un secondo riferimento agli «utili realizzati dall'autore della violazione» come oggetto, «in ogni caso», di una possibile pretesa del titolare del diritto leso, esperibile «in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento» (c.d. reversione degli utili).

In dottrina sono state addotte le ragioni più disparate per giustificare l'assenza di questo secondo riferimento nella legge sul diritto d'autore (nonostante – preme ricordarlo – la modifica dei due *corpora* normativi sia avvenuta contestualmente, per opera di un solo decreto): queste, peraltro, appaiono tra di loro incompatibili, da un punto di vista logico.

Così, ad esempio, si è detto che il mancato inserimento della reversione degli utili sarebbe stato il frutto di un difettoso coordinamento interno alla procedura legislativa e, quindi, in buona sostanza, di una mera svista<sup>35</sup>.

Diversamente, si è sostenuto che la mancata riproduzione di una disposizione analoga nel diritto d'autore sarebbe una scelta deliberata del legislatore in quanto, alternativamente, inutile, poiché già immanente al sistema rimediale come interpretato dalla giurisprudenza<sup>36</sup>, oppure non voluto, stante la mag-

---

<sup>34</sup> V. Cap. II, sez. E, par. 7.

<sup>35</sup> Cfr., anche per gli opportuni riferimenti dottrinali, A. THIENE, *La tutela della personalità dal neminem laedere al suum cuique tribuere*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 371.

<sup>36</sup> C. GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 112.

giore frequenza di violazioni incolpevoli nel campo delle opere dell'ingegno (né dolose, né colpose)<sup>37</sup>.

Lasciando per il momento da parte il problema del rapporto tra gli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut.<sup>38</sup>, per tentare fare luce sul complesso intrico normativo, è buona regola risalire alla radice dello schema rimediale, come costruito dall'art. 13 dir. 2004/48/CE, a sua volta scritto sul modello dell'art. 45 TRIPs.

Orbene, i due paragrafi dell'art. 13 dir. disegnano strumenti distinti, l'uno volto alla riparazione di violazioni colpevoli di un diritto di proprietà intellettuale altrui (par. 1), l'altro teso a riequilibrare gli effetti di violazioni non colpevoli (par. 2).

Il primo strumento, oltre ad essere espressamente qualificato come tale, ha tutti i tratti del risarcimento del danno, orientato – precisazione che preme al legislatore europeo – alla piena compensazione del danneggiato e non alla punizione del danneggiante (considerando 26).

Tenuto conto delle caratteristiche del danno, ricorrenti in questa tipologia di fattispecie, il legislatore dell'Unione ha affiancato al tradizionale metodo analitico per il calcolo del risarcimento (par. 1, lett. a) – in cui compare il problematico riferimento ai «benefici realizzati dall'autore della violazione» – il metodo forfetario basato sulla *royalty* ragionevole (par. 1, lett. b), secondo una logica ascrivibile a pieno titolo a quella risarcitoria.

L'adozione del secondo strumento, la c.d. retroversione degli utili, in sintonia con quanto prevede l'art. 45, co. 2°, TRIPs, è solo facoltativa per gli Stati membri e assume connotati diversi dal risarcimento disciplinato dal primo paragrafo, se non altro per la dichiarata irrilevanza dell'elemento soggettivo. Riguardo a questo paragrafo, sono possibili due interpretazioni diverse:

a) si può ritenere, con la stragrande maggioranza della dottrina, che si tratti di una misura autonoma, della quale, se si può discutere se abbia un carattere «restitutorio» o «attributivo»<sup>39</sup>, sarebbe innegabile la natura oggettiva ed estranea alla responsabilità civile;

b) si può ipotizzare che anche il secondo paragrafo sia riconducibile all'ottica risarcitoria, considerando il recupero dei profitti come standardizzazione legale minima del danno risarcibile, autorizzando, ad un tempo, i legislatori nazionali a costruire fattispecie di responsabilità oggettiva.

La tesi *sub b)* potrebbe trovare conforto nella circostanza che lo stesso art. 13, par. 2, dir. concede che, nelle stesse situazioni, in alternativa al «recupero dei profitti», sia previsto il «pagamento di danni che possono essere pre-determinati».

Per quanto astrattamente percorribile dai legislatori nazionali, questa strada pare in astratto sconsigliabile nell'ordinamento italiano.

<sup>37</sup> P. PARDOLESI, *Responsabilità civile e arricchimento ingiustificato per lesione del diritto di autore e dei diritti di proprietà industriale*, in U. CARNEVALI (a cura di), *Dei fatti illeciti*, III, in *Commentario del codice civile* diretto da E. Gabrielli, Milano, 2013, p. 42-44.

<sup>38</sup> Su questo specifico punto si tornerà *infra*, par. 11 e Sez. II.

<sup>39</sup> Cfr. V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 214, nonché *infra*, par. 7.



Ciò non tanto per il rischio di un'eccessiva dilatazione concettuale della responsabilità civile e della conseguente critica di una distorsione panaquiliana della tutela civilistica delle situazioni soggettive: si è visto, infatti, che la forfezzazione è un procedimento controllabile, quantomeno sotto il piano ermeneutico, dagli interpreti.

Il problema è di coerenza: se è vero, infatti, che può accadere che il danno subito dal titolare del diritto leso sia maggiore dei profitti ricavati dall'autore della violazione, è molto più frequente (e problematica) l'ipotesi inversa. Così ragionando, avrebbe poco senso identificare come *forfait* "minimo" (del lucro cessante) un valore che è ricorrentemente più elevato del danno effettivo, prevedendo, per di più, che tale minimo vada garantito "solo" o quantomeno "anche" nelle fattispecie di responsabilità senza colpa.

Di là della soluzione che si ritenga preferibile (che, peraltro, potrà variare in ciascuno Stato membro, a seconda dei modelli di istituti adottati), non è revocabile in dubbio che la direttiva ha inteso disciplinare in modo diverso le violazioni colpevoli da quelle incolpevoli e che, mentre per le prime il rimedio è costruito sul "danno" – il cui risarcimento è calcolato in concreto e in astratto, con un qualche rilievo assicurato all'arricchimento del danneggiante – per le seconde la misura (facoltativa) fa perno sugli "utili" da recuperare (salva l'alternativa dell'irrogazione di somme predeterminate).

Se poi, in adesione alla proposta di leggere l'art. 13, par. 2, dir. in modo conforme al disposto dell'art. 45, co. 2°, TRIPs (ove è aggiunta la congiunzione «*even*»)<sup>40</sup>, si ritiene che tale misura possa essere estesa anche alle violazioni colpevoli, i termini del ragionamento non cambiano poi di molto.

Se torniamo allora al terzo comma dell'art. 125 cod. propr. ind., che traduce nel sistema italiano l'art. 13, par. 2, dir., si può certamente affermare che, a prescindere dalla qualificazione che si offra alla pretesa, il suo oggetto (a patto di individuarlo correttamente) spetti comunque al titolare del diritto leso, a ciò bastando che questa sia esperita nei termini previsti dalla legge e ne ricorrano i presupposti.

Proprio sul piano dei presupposti, un'interpretazione armonica con la direttiva e gli accordi TRIPs consente di scegliere il significato corretto da attribuire all'ambigua locuzione «in ogni caso», con cui inizia la disposizione in esame.

Secondo una tesi che attribuisce al rimedio una finalità spiccatamente (seppure non esclusivamente) punitiva, la reversione degli utili andrebbe riservata ai casi di violazione dolosa del diritto tutelato, potendosi cumulare con il risarcimento del danno (cumulo temperato dalla regola dell'alternatività/integrazione del lucro cessante): «in ogni caso», appunto,

---

<sup>40</sup> L'art. 45, co. 2°, TRIPs recita: «*The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity*».

significherebbe a prescindere dalla domanda di risarcimento del danno, e non dalla connotazione soggettiva della condotta antiggiuridica<sup>41</sup>.

Secondo una opinione ancora diversa, sostenuta da autorevole dottrina industrialistica, l'espressione legislativa avrebbe il più semplice significato di assicurare che la misura «non è soggetta a presupposti ulteriori a quelli risultanti dai primi due comma della norma», essendo «in particolare compatibile anche con la richiesta di liquidazione equitativa del danno emergente»<sup>42</sup>.

In realtà, poiché la reversione degli utili è ideata primariamente per le violazioni incolpevoli, si deve ritenere che il legislatore abbia voluto precisare, in apertura della disposizione, che il rimedio è concesso al danneggiato anche qualora il contegno tenuto dall'usurpatore non integrasse gli estremi del dolo o della colpa, appunto «in ogni caso»<sup>43</sup>. Oltre a questo primario significato, l'espressione del legislatore assorbe anche i precedenti esaminati: è opportuno, però rinviare il discorso al momento in cui si proporrà la ricostruzione del rimedio<sup>44</sup>. In quella sede si affronterà anche la diversa questione relativa all'eventuale rilievo dell'elemento soggettivo nella quantificazione dell'oggetto della pretesa «oggettiva».

Prima di affrontare questi interrogativi, occorre concentrarsi sulle ipotesi di violazione «colpevole», le quali fanno sorgere, prima di tutto, un problema di responsabilità civile.

Appurato che la misura di cui all'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind. riguarda anche queste, si tratta di capire quale relazione corra tra la reversione degli utili e il rimedio risarcitorio, atteso che, come si è detto, anche qui compare il riferimento all'arricchimento dell'autore della violazione.

#### **4. Il significato della formula che impone di “tenere conto” degli utili dell'autore della violazione nella quantificazione del danno.**

Per prima cosa, è necessario comprendere cosa significhi che il giudice “tiene conto” dei profitti del danneggiante nella liquidazione del danno, procedimento che egli deve seguire, a prescindere dall'autonoma e aggiuntiva domanda del danneggiato volta alla reversione degli utili tratti dall'autore della violazione in virtù dell'illecito.

Anzitutto, pare possibile escludere che il significato sia semplicemente quello di individuare un “indizio” per la valutazione del lucro cessante (danno effettivo ma ipotetico)<sup>45</sup>. Così argomentando, infatti, la disposizione non avrebbe alcuna utilità pratica, per almeno due ragioni:

<sup>41</sup> L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1185 ss., il quale ritiene che una diversa lettura sarebbe incompatibile con il disposto degli artt. 23 e 25 Cost., per l'eccessiva indeterminatezza di indicazioni sull'elemento soggettivo della fattispecie.

<sup>42</sup> C. GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili*, cit., p. 118.

<sup>43</sup> V., tra gli altri, G. SAVORANI, *Diritto d'autore: rimedi civilistici dopo la direttiva enforcement*, in *Dir. ind.*, 2006, p. 508.

<sup>44</sup> V. *infra*, par. 8.

<sup>45</sup> C. GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili*, cit., p. 112.

(i) se il richiamo alle «circostanze del caso» di cui all'art. 2056, co. 2°, cod. civ. contenuto nell'art. 158, co. 2°, l. dir. aut. è effettivamente ambiguo, nella formulazione dell'art. 125, co. 1°, cod. propr. ind., il «mancato guadagno» è uno degli «aspetti pertinenti» valutati dal giudice nella liquidazione: esso rientra, in particolare, tra «le conseguenze economiche negative», le quali si affiancano ai «benefici tratti dall'autore della violazione», come elemento da questi concettualmente distinto;

(ii) l'ordinaria valutazione equitativa del lucro cessante (artt. 1226 e 2056 cod. civ.) può certamente «tenere conto» del profitto dell'autore della violazione, specie quando questi sia un imprenditore concorrente al danneggiato ed operi nello stesso mercato e settore merceologico. Il calo del fatturato del secondo infatti può essere correlato all'aumento del giro d'affari del primo; si tratta tuttavia solo un possibile indizio, il focus rimanendo esclusivamente sul danno effettivamente subito dal danneggiato. Non si vede allora la ragione per cui il legislatore nazionale, così come quello dell'Unione europea, avrebbe sentito l'esigenza di ripetere un concetto già ovvio<sup>46</sup>.

Muovendo da questa osservazione, si è fatta progressivamente largo la tesi secondo la quale il riferimento agli utili tratti dall'autore della violazione autorizzerebbe il giudice a superare gli ordinari confini della compensazione del danno effettivo<sup>47</sup>.

Per capire in che modo e in quali termini ciò possa accadere, occorre dare un significato preciso all'ambigua locuzione «tenere conto»<sup>48</sup>.

Preliminarmente, occorre osservare che tale ambiguità si riscontra già nell'art. 13, par. 1, lett. a) dir. 2004/48/CE, ove è contenuta la stessa espres-

---

<sup>46</sup> Cfr. C. GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili*, cit., p. 110.

<sup>47</sup> V. principalmente P. PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, in *Riv. dir. priv.*, 2014, p. 269-270, secondo il quale (a proposito dell'art. 158 l. dir. aut.) la norma introdurrebbe nella quantificazione del danno una prospettiva nuova: «il giudice 'deve' immettere nel circuito logico di quantificazione del danno la voce corrispondente agli utili del contraffattore», seguendo «una dimensione affatto innovativa di carattere rivoluzionario rispetto al modello di riferimento. non più soltanto ciò che non è stato possibile guadagnare in ragione dell'altrui attività illecita, ma anche una misura di computazione ritagliata sui proventi che quella stessa attività ha schiuso al contraffattore». Nella direzione di valorizzare il parametro dei «benefici dell'autore della violazione» sembra muoversi anche N. ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, p. 27-28 ove afferma che «l'art. 125, comma 1°, c.p.i. non rispecchia perfettamente la concezione classica del danno (...), per essere ivi inseriti elementi nuovi e particolari che esulano astrattamente dalla mera diminuzione patrimoniale subita dal titolare del diritto leso ma che, in definitiva, costituiscono imprescindibile conseguenza della particolare lesione che coinvolge le privative industriali, rispetto alle categorie dei beni materiali». L'Autore, tuttavia, in sede di ricostruzione dei rapporti tra le disposizioni di cui ai commi 1° e 3° dell'art. 125 cod. propr. ind., sembra ricondurre il criterio nel limite del pregiudizio concreto: «il soggetto ha una pretesa giuridicamente tutelata», che lo stesso Autore definisce diritto, in contrapposizione con l'aspettativa contemplata dal comma terzo dell'articolo in esame, «ad ottenere, in ogni caso, la restituzione del profitto derivante dalla lesione nel limite del danno patito» (ivi, p. 51).

<sup>48</sup> Sottolinea il carattere «poco impegnativo» della formula adottata: M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, p. 176.

sione. Si è visto, però, che, trattandosi di uno strumento di armonizzazione minima (volto, cioè, a definire solo standard minimi di tutela), la formulazione “aperta” della direttiva può apparire opportuna, poiché, rimettendo alla discrezionalità degli Stati membri la sua precisazione, consente la declinazione dell’apparato rimediale e risarcitorio, secondo le specificità di ciascun ordinamento.

Più problematico è, allora, quando l’ambiguità si riscontra nella trasposizione operata dai legislatori nazionali: si è rilevato<sup>49</sup>, ad esempio, che la scelta del legislatore tedesco di assegnare al giudice al possibilità di una “*Berücksichtigung*” del *Verletzererwerb* ha ingenerato nella dottrina di quel Paese il dubbio della compatibilità del tradizionale sistema della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, per quanto appaia evidente che la *Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums* del 7 luglio 2008, anche alla luce dei lavori preparatori, non abbia realmente inteso intaccarla.

Altre indicazioni non sono date dalla direttiva, se non la più volte ribadita precisazione del considerando 26 sull’estraneità di finalità punitive dall’ottica del legislatore europeo.

Occorre allora procedere, in via interpretativa, chiedendosi attraverso quali vie, in astratto, sia possibile introiettare l’arricchimento del danneggiante nel meccanismo di liquidazione, senza con ciò fuoriuscire dall’ottica risarcitoria.

Sembrano a tale scopo enucleabili tre possibilità:

- a) in primo luogo, è possibile ipotizzare che i benefici dell’autore della violazione rappresentino una forfetizzazione del danno risarcibile: ricorrerebbe, in particolare, una standardizzazione del lucro cessante (*rectius*, del suo minimo), basata sulla finzione di corrispondenza tra i due guadagni (quello perduto dal danneggiante e quello incamerato dall’autore della violazione);
- b) in secondo luogo si può ipotizzare che il legislatore abbia inteso inserire nella valutazione complessiva del danno concreto un particolare indice presuntivo: ricorrerebbe, allora, una presunzione legale relativa di corrispondenza tra il lucro cessante e quanto guadagnato illecitamente dall’autore della violazione.
- c) infine, sembra possibile ricondurre l’arricchimento del danneggiante ad una sorta di “potenziamento” della valutazione equitativa del danno, che autorizza il giudice, qualora sia opportuno, a parametrare la liquidazione del risarcimento ad un indice estraneo al danno reale. Il ragionamento è simile a quello presuntivo ma il suo governo sarebbe lasciato, in ultima analisi, al giudice: da un lato, infatti, non vi sarebbe un’astrazione assoluta rispetto alla fattispecie concreta e, dall’altro lato, l’indice potrebbe essere motivatamente modulato, per garantirne l’adeguatezza rispetto alla fattispecie concreta.

---

<sup>49</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. D, par. 2.

## 5. (Segue). “Tenere conto” come forfetizzazione minima del danno risarcibile.

La prima strada da analizzare è quella della standardizzazione del risarcimento.

Questa soluzione, come si è visto, è adottata – quantomeno nei fatti – dalla giurisprudenza tedesca, allorché il danneggiato scelga il terzo criterio per la quantificazione del danno (*dritte Schadensberechnungsmethode*).

Questo *objektiver Berechnungsart* si fonda, più precisamente, su una *fiction* di corrispondenza tra l’utile perduto dal danneggiato e quello che l’autore della violazione avrebbe potuto ottenere in assenza dell’illecito (lucro cessante). Seppure alla base di questa finzione vi sia una *Lebenserfahrung*, ossia la constatazione empirica dell’idoneità del primo valore a rappresentare il secondo, l’astrazione operata preclude al danneggiante la possibilità di eccepire che, in quel caso concreto, i due dati non corrispondono<sup>50</sup>.

Come si è appurato, nel sistema tedesco, per effetto del *Verquickungsverbot* tra criteri di risarcimento, la forfetizzazione è tendenzialmente globale, salva la considerazione che talune voci di pregiudizio, rimanendo estranee alla standardizzazione, risultano autonomamente risarcibili<sup>51</sup>.

Anche la giurisprudenza italiana è talora andata in una direzione simile, in applicazione delle nuove norme in materia di proprietà intellettuale.

Più precisamente, poiché la ponderazione degli utili è inserita in una cornice più complessa (assieme agli altri «aspetti pertinenti»), i giudici hanno individuato negli utili dell’autore della violazione un “criterio minimale” del risarcimento (complessivamente liquidato in via equitativa)<sup>52</sup>, in sostanziale continuità con la giurisprudenza di legittimità, in tema di diritto d’autore, inaugurata da Cass. 24 ottobre 1983, n. 6251 e confermata da più recenti pronunce della stessa Corte di Cassazione<sup>53</sup>.

In dottrina, la proposta di riscontrare nel profitto del danneggiante un parametro per il risarcimento del danno è stata salutata con favore da un Autore, in quanto questa «via maestra» per la misurazione del danno (in particolare del lucro cessante) assicurerebbe al sistema il valore della certezza del diritto, «intesa qui quale prevedibilità delle decisioni giudiziarie nella quantificazione del danno e quindi, anche prevedibilità della “sanzione civile” conseguente alla violazione della privativa»<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> V. *supra*, Cap II, Sez. B, par. 3.

<sup>51</sup> V. *supra*, Cap II, Sez. B, par. 2.

<sup>52</sup> V., ad esempio, Trib. Milano, 12 settembre 2012, in *Giur. it.*, 2013, p. 3, con nota di L. MILLANO, in relazione ad una ipotesi di contraffazione di *design* tutelato dal diritto d’autore. V. anche App. Roma, 9 ottobre 2013, in *Ann. it. dir. aut.*, 2014, p. 941, secondo cui si tratterebbe di una «regola minimale ormai consolidata, anche se non può sottacersi che un risarcimento superiore al danno effettivo richiama alla mente i c.d. danni punitivi che la stessa Corte di Giustizia invita a trattare con cautela, in quanto la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento non può mai comportare un arricchimento senza giusta causa».

<sup>53</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. D, par. 4.

<sup>54</sup> C.E. MEZZETTI, *Il risarcimento del danno fra vecchio e «nuovo» diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, in *Giur. it.*, 2006, I, p.

In realtà, come si è visto analizzando la giurisprudenza in tema di diritto d'autore – la quale, quando ha applicato, di fatto, la previgente formulazione delle disposizioni in esame (in virtù della regola *tempus regit actum*), ha ritenuto che la modifica legislativa costituisse il recepimento del proprio orientamento –, i giudici più che fissare un tetto minimo e astratto del risarcimento, hanno ragionato nel senso della necessità di tenere conto “almeno” degli utili dell'autore della violazione nella quantificazione del lucro cessante, non precludendo alla valutazione equitativa la possibilità di ridurre (spesso percentualmente) questo valore<sup>55</sup>.

Si può concludere, quindi, che la giurisprudenza italiana non operi una reale forfezzazione basata sugli utili dell'autore della violazione.

Del resto, le recenti modifiche agli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut. non paiono andare in questa direzione<sup>56</sup>.

Si è visto, infatti, che una standardizzazione del danno appare non solo possibile, ma anche giustificata e ragionevole, nel settore della proprietà intellettuale: l'utile del contraffattore, infatti, “rappresenta” il risultato concreto dello sfruttamento di una possibilità di guadagno oggettivamente riservata al titolare del diritto al quale la medesima è intrinsecamente connessa<sup>57</sup>.

Si tratta, tuttavia, come si è chiarito<sup>58</sup>, di una scelta riservata al legislatore: il punto è che né la direttiva *Enforcement*, né tantomeno il decreto legislativo di attuazione della medesima nell'ordinamento italiano hanno inteso percorrere questa strada.

---

1883. Sull'aspetto della “prevedibilità”, come giustificazione di una misura autonoma ed efficace volta alla reversione degli utili, cfr. anche G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., 2° ed., p. 392 e M. BARBUTO, *Il risarcimento del danno da contraffazione*, cit., p. 191 ss.

<sup>55</sup> Ad esempio, Cass., 3 giugno 2015, n. 11464, cit., ha confermato la quantificazione del lucro cessante operata dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata, pari alla metà dell'utile realizzato dall'autore della violazione. Del pari, Cass. 29 maggio 2015, n. 11225, in *Ann. it. dir. aut.*, 2016, p. 686, ha ritenuto ragionevole la riduzione al 60% della somma ricavata dal calcolo presuntivo degli utili dell'autore della violazione, operata dal giudice dell'appello, in ragione delle particolari circostanze del caso concreto. La stessa sentenza Trib. Milano, 12 settembre 2012, cit., confrontandosi con una fattispecie concreta, nella quale il prezzo praticato dal contraffattore era sensibilmente maggiore rispetto a quello del prodotto originale, ha dapprima stabilito che «il danno patrimoniale risarcibile possa essere individuato quantomeno tenendo conto degli utili realizzati dalla convenuta», per poi ridurre «in via equitativa, tenuto conto della differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita» la somma dovuta al danneggiato a titolo di risarcimento.

<sup>56</sup> Diversamente, si dovrebbe tenere conto dell'opinione di G. SAVORANI, *Diritto d'autore*, cit., p. 505 ss., il quale osserva che mentre, da un lato, il criterio di cui all'art. 125, co. 1°, cod. propr. ind. è giustificato dalla considerazione che «in un sistema di libero mercato ogni vantaggio acquisito si traduce in un immediato e diretto svantaggio per i concorrenti», sicché, in determinati casi, «i benefici realizzati dal violatore possono essere considerati occasioni di guadagno sottratte al titolare», dall'altro lato, lo stesso criterio si mostra per il diritto d'autore meno adeguato, alla luce di diversi elementi che possono concorrere, anche a vantaggio del titolare del diritto leso (come la notorietà acquisita dall'opera originale).

<sup>57</sup> V. *supra*, Cap III, Sez. D, par. 6.

<sup>58</sup> V. *supra*, Cap III, Sez. D, par. 6.

Da un lato, infatti, la direttiva si esprime in termini generali: come ha recentemente precisato la Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>59</sup>, interpretando l'art. 94 reg. 2100/1994/CE alla luce dell'art. 13 dir. 2004/48/CE, gli strumenti comunitari non impongono agli Stati membri di adottare nei propri ordinamenti una misura volta alla riversione dell'intero profitto realizzato dall'autore della violazione: nemmeno, quindi, si deve intendere, sotto forma di risarcimento del danno forfetizzato.

Quanto, specificamente, all'ordinamento italiano, la formulazione degli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut., nella misura in cui impongono al giudice di "tenere conto" anche dell'arricchimento del danneggiante, difficilmente possono essere letti come sicuro punto di riferimento per un'astrazione del risarcimento, in quanto:

- a) anzitutto, la forfetizzazione, deviando dalle regole generali del danno effettivo e del divieto di arricchimento del danneggiato e atteso il suo carattere assoluto, richiederebbe una formulazione legislativa meno equivoca;
- b) in secondo luogo, dalla lettura del dettato normativo, così come interpretato dalla stessa giurisprudenza, emerge che gli utili dell'autore della violazione, pur costituendo un elemento autonomo nella valutazione del danno, non sono intesi come un tetto minimo del risarcimento, in ogni caso assicurato al danneggiato, ma come possibile appiglio del ragionamento giudiziale al fine di garantire un risarcimento "adeguato".

#### **6. (Segue). "Tenere conto" come presunzione relativa di corrispondenza tra il lucro cessante del danneggiato e il profitto del danneggiante.**

Appurato, che – per quanto astrattamente possibile – non è rinvenibile una forfetizzazione del danno risarcibile negli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut. nella misura degli utili dell'autore della violazione, occorre capire in che modo questi rilevino nella quantificazione del risarcimento.

A tale proposito, occorre vagliare una ricostruzione, seguita da una parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale i profitti del danneggiante costituirebbero un indice presuntivo del lucro cessante<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> CGUE, 9 giugno 2016, *Hansson*, C-481/2014, analizzata *supra*, Cap II, Sez. C, par. 3.

<sup>60</sup> La tesi della una presunzione relativa ha una certa eco anche nella dottrina industrialistica: cfr., oltre al già citato M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza (antitrust e concorrenza sleale)*, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Atti del convegno organizzato dalla Società Italiana per lo Studio della Proprietà Intellettuale (SISPI), Castel Gandolfo, 20-22 marzo 2003, Milano, 2004, p. 178 ss. (con riguardo più in generale all'illecito concorrenziale), R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, 406 ss., secondo il quale gli utili avrebbero una funzione integrativa del risarcimento del danno, rappresentando, «attraverso una valutazione congetturale e presuntiva, il valore dello sfruttamento del diritto leso». La tesi è stata sostenuta anche nell'ordinamento francese, come riporta G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., 1° ed., p. 515 ss.

Più precisamente, alcune pronunce ragionano come se il legislatore avesse costruito una presunzione relativa di consistenza del lucro cessante nella misura dell'arricchimento dell'autore della violazione: così facendo si agevolerebbe, anzitutto, il danneggiato nell'assolvimento degli oneri probatori, ma, ad un tempo, lasciando al danneggiante la possibilità della prova contraria, non si rinunciarebbe alla (prevalenza della) dimensione concreta del risarcimento<sup>61</sup>. Altri arresti, pur seguendo la stessa linea, precisano che il criterio potrà essere effettivamente sfruttato solo qualora in giudizio vi sia materiale probatorio sufficiente per potere stimare correttamente gli utili dell'autore della violazione<sup>62</sup>.

Queste sentenze, focalizzandosi sull'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind., si espongono alla critica di non aver considerato la specificità del rimedio codificato da questa disposizione<sup>63</sup>.

Tuttavia, proprio perché il ragionamento di queste decisioni muove dall'insistenza di una vera e propria alterità rimediale tra il risarcimento del danno e le reversione degli utili (nonostante la formulazione legislativa), si può vagliare la bontà della ricostruzione proposta, chiedendosi se questa possa trovare appiglio nel dovere del giudice di "tenere conto" degli utili dell'autore della violazione, ai sensi degli artt. 125, co. 1°, cod. propr. ind. e 158, co. 2°, parte prima, l. dir. aut.

---

<sup>61</sup> Chiarissima, in questo senso, è la massima di Trib. Roma, 20 marzo 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, p. 463: «La retroversione degli utili del contraffattore sancita dall'art. 125, comma 3 c.p.i., deve essere intesa come voce di risarcimento dei danni per lucro cessante predeterminata dal legislatore in base ad una presunzione normativa di corrispondenza tra i guadagni perduti da un concorrente e gli utili acquisiti dall'altro, presunzione soggetta a prova contraria caso per caso, e non invece essere interpretata né come sanzione per il contraffattore, avendo nel nostro sistema il danno risarcibile natura meramente compensativa e non punitiva, né come indennizzo da arricchimento senza causa per il contraffattore, stante la natura residuale di tale misura»; v. anche Trib. Roma, 18 agosto 2008; Trib. Roma 8 gennaio 2009; Trib. Roma 5 agosto 2009, in *Dejure*, citate criticamente da D.A. SCHIESARO, *Danni e restituzioni nella violazione della proprietà intellettuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2012, p. 808 ss.

<sup>62</sup> Cfr. la massima di Trib. Torino, 21 maggio 2010, in *Sez. Spec. P.I.*, 2010, p. 488, come disponibile sulla banca dati *Dejure*: «La possibilità per il titolare di diritti di proprietà industriale di chiedere gli utili del contraffattore equivale alla richiesta di una particolare voce del lucro cessante, sulla base del presupposto di una presunta corrispondenza tra gli utili acquisiti dal contraffattore e i guadagni persi dal soggetto leso. In difetto della documentazione contabile del convenuto diretta a provare l'ammontare delle vendite realizzate, si deve ritenere che manchino gli elementi minimi essenziali per procedere alla quantificazione del danno sulla scorta del criterio degli utili realizzati dal contraffattore». V., però, Trib. Bari, 14 maggio 2008, n. 1209, in *Giurisprudenzabarese.it*, 2008, il quale, osservato che «il terzo comma prevede, come forma alternativa al risarcimento, la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione», dispose «l'esibizione delle scritture contabili della convenuta allo scopo di consentire di acquisire agli atti del procedimento tutti gli aspetti pertinenti per la liquidazione del danno. Senonché» continua la motivazione della sentenza «la mancata ottemperanza di tale ordine ha reso impossibile la determinazione sulla base di dati certi degli utili conseguiti dalla convenuta. Tuttavia, il suddetto rifiuto costituisce un comportamento dal quale desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 stesso codice, ai fini della quantificazione equitativa del danno».

<sup>63</sup> V. *infra*, par. 7



Si premette che, ancora una volta, non si rinvencono ostacoli di natura teorica o problemi di coerenza nel riconoscere al legislatore la facoltà di creare una presunzione legale relativa avente ad oggetto la quantificazione del danno nella misura (quantomeno) degli utili realizzati dall'autore della violazione.

Deve ricordarsi, infatti, che questo strumento ha il solo effetto di regolare in modo diverso il riparto degli oneri probatori delle parti processuali: la deviazione della regola di cui all'art. 2697 cod. civ., peraltro, come si è visto, può essere giustificata non solo sulla scorta dell'*id quod plerumque accidit*, ma anche da valutazioni di ordine diverso, anche politico, riservate alla discrezionalità del legislatore<sup>64</sup>.

Rispetto alla forfezzazione, la presunzione relativa, come si è sopra ribadito, ha peraltro un effetto meno invasivo sulle ordinarie regole di quantificazione del danno: ciò non muta, però, l'evidenza che, nelle ipotesi in cui il danneggiante non riesca nella prova contraria, il danno è automaticamente liquidato nella misura dell'utile dell'autore della violazione.

Poiché, infatti, la presunzione legale fa piena prova della verità del fatto presunto, il giudice, fatta salva la possibilità di individuare la porzione di "utile" eziologicamente riconducibile alla violazione del diritto di proprietà intellettuale altrui, non può rimodulare in alcun modo il risarcimento del danno, così quantificato.

## **7. (Segue). "Tenere conto" come indice presuntivo sotto il governo della valutazione equitativa del giudice.**

Come può intuirsi, anche la strada appena analizzata mostra il fianco alla critica dello scollamento del risarcimento dalla fattispecie concreta, per quanto il relativo rischio possa essere in certa misura controllato dal contraffattore convenuto, soddisfacendo l'onere di prova contraria. Questa critica, si ribadisce, può cogliere nel segno non per il carattere aberrante dell'astrazione conseguente alla sua applicazione – conseguenza che rientra pienamente nelle corde di una "estensione" legislativa dell'obbligazione risarcitoria – ma per il rilievo che una modifica così sensibile rispetto alla regola generale del "danno effettivo" dovrebbe essere prevista *claris verbis* dal legislatore, risultando insufficiente un mero invito rivolto al giudice di "tenere conto" degli utili dell'autore della violazione.

Occorre capire, allora, se alla disposizione possa essere dato un significato pratico – quella «correzione di una disfunzione dell'azione risarcitoria in ambito specifico» che ha riscontrato autorevole dottrina industrialistica<sup>65</sup> – senza che essa si traduca necessariamente in un'astrazione sfuggente al controllo del giudice.

---

<sup>64</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. D, par. 6.

<sup>65</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 176.

Occorre prendere le mosse dalla considerazione che le disposizioni in esame individuano proprio il giudice come protagonista nella valutazione del danno.

Va da sé, d'altra parte, che il limite concettuale di ogni tentativo di ricostruzione relativo alla questione che ci occupa deriva da un'esigenza di eguaglianza (prima ancora che di prevedibilità delle decisioni giudiziarie e, più in generale, di certezza del diritto): non si può lasciare al giudicante una discrezionalità mera del se e del come computare gli utili nella determinazione del risarcimento del danno.

Fatte queste premesse, si ritiene possibile leggere nella norma l'autorizzazione ad un risarcimento equitativamente liquidato secondo un parametro (arricchimento del danneggiante) che, nonostante il rischio di una effettiva ultracompensazione nel caso concreto, appare potenzialmente idoneo a garantire un risarcimento adeguato al titolare del diritto leso, scevro da qualsivoglia istanza punitiva.

Poiché, però, un certo scollamento rispetto al pregiudizio reale è inevitabile (non essendo revocabile in dubbio che il profitto dell'autore della violazione non è tecnicamente una voce di pregiudizio del danneggiato) il giudice deve ritenersi autorizzato (dalla legge) ad operare questa astrazione (quella consentita dalla stessa legge: tenere conto, cioè, per la quantificazione del danno patrimoniale, del guadagno tratto dall'autore della violazione) solo quando le condizioni che giustificano in astratto la forfetizzazione (legale) ricorrano specificamente nel caso al suo vaglio.

In ultima analisi, la lettura che pare espressione del migliore temperamento possibile tra il significato utile della disposizione, che valorizza l'indice dei profitti del danneggiante, e l'esigenza di evitare, da un lato, letture "eccessive" (*forfait*, presunzioni legali) e, dall'altro lato, la concretizzazione del rischio di una deriva arbitraria nella quantificazione del risarcimento, sembra essere questa: il legislatore non ha operato "dall'alto" – come pure avrebbe potuto – alcuna standardizzazione (né in assoluto, né in conseguenza della mancata prova contraria dell'autore della violazione): più semplicemente ha "autorizzato" il giudice ad inserire nella sua ponderazione un indice astratto nella liquidazione del danno concreto, al ricorrere di determinate condizioni<sup>66</sup>.

In sostanza:

---

<sup>66</sup> Nell'ordinamento francese la ponderazione degli utili dell'autore della violazione nella quantificazione del risarcimento dovuto al titolare del diritto leso è visto dalla dottrina come un momento di parziale superamento del principio di riparazione integrale. D'altra parte, la norma non è ritenuta idonea a fondare un rovesciamento della prospettiva compensativa a favore dei danni punitivi, in considerazione del ruolo solo concorrente dei profitti del danneggiante nella determinazione della prestazione risarcitoria e della giustificazione "restitutoria di tale ponderazione": v. G. CATTALANO-CLOAREC, *Lo stato dell'arte del risarcimento punitivo nel diritto francese*, in *Contr. impresa/Europa*, 2017, p. 18-19. Per una diversa prospettiva, che insista sul significato "preventivo" dell'art. 13, co. 1°, lett. a) dir. *Enforcement*, cfr. A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, Tübingen, 2017, p. 383 ss.

a) poiché il legislatore ha rinunciato alla standardizzazione del risarcimento, occorrerà che il danno subito dal titolare del diritto leso sia dimostrato nella sua esistenza: nessuno spazio può trovare il danno “*in re ipsa*”;

b) accertata la sussistenza di un pregiudizio risarcibile (*an debeatur*), una parziale astrazione dal pregiudizio effettivo potrà essere operata dal giudice allorché non sia possibile accertare con il grado di probabilità richiesto<sup>67</sup> il lucro cessante che il danneggiato lamenta. Poiché la prospettiva è quella del risarcimento più “adeguato” possibile al danno subito nella fattispecie concreta, il giudice dovrà vagliare se, nel caso al suo esame, l’utile realizzato dall’autore della violazione integri un parametro “rappresentativo” di tale pregiudizio (*sub specie* di lucro cessante)<sup>68</sup>;

c) una volta misurata l’idoneità di tale criterio ad essere impiegato nel caso concreto (in considerazione, ad esempio, del tipo di violazione perpetrata), l’astrazione che il giudice potrà operare in fase decisoria, alla luce del materiale istruttorio raccolto nel processo, ha un effetto paragonabile a quello della forfetizzazione legale: la quantificazione del risarcimento del danno oggetto di astrazione attraverso un diverso elemento della fattispecie, più facilmente accertabile (grazie ad una buona C.T.U.), ossia l’arricchimento del danneggiante. Questo valore astratto, in considerazione dello scopo compensativo del risarcimento, non è “definitivo” (*id est*, non rappresenta il *quantum* dell’obbligazione risarcitoria) come nelle ipotesi di standardizzazione legale, ma è rimodulabile dal giudice, in considerazione delle peculiarità del caso concreto.

Vari sono gli elementi che potranno venire in considerazione. Di là del ragionamento causale (che delimita il concetto stesso di “utile” a quella quota del medesimo che sia eziologicamente ricollegabile alla violazione del diritto altrui<sup>69</sup>), il giudicante potrà fondatamente:

a) ridurre o aumentare il risarcimento ad una misura corrispondente ad una porzione del profitto del danneggiante, tenuto conto che anche la quantificazione di questo dato è una valutazione sostanzialmente equitativa<sup>70</sup>;

---

<sup>67</sup> A questo riguardo, va peraltro segnalato che una recente pronuncia della Suprema corte ha ricordato che anche in sede di accertamento della causalità giuridica (individuazione delle conseguenze risarcibili), il giudice può seguire il principio (consolidato nel versante della causalità materiale) del “più probabile che non”: Cass., 24 ottobre 2017, n. 25112.

<sup>68</sup> La scelta del giudice in ordine al parametro da utilizzare è rigorosa, anche qualora la si ritenga concettualmente sussumibile nell’ottica della generale valutazione equitativa: Cfr., a tale proposito, Cass., 15 giugno 2015, n. 12314, in *Dir. & Giust.*, 2015, 16 giugno, con nota di R. SAVOIA, la quale nel rimproverare alla Corte d’appello di Napoli un uso non corretto della valutazione equitativa del danno cagionato dalla contraffazione di un’opera letteraria, afferma, che anche in caso di «caso di valutazione equitativa del danno, il giudice di merito è tenuto ad indicare il criterio prescelto, fornendo anche le ragioni per cui il criterio stesso deve ritenersi il più adeguato ad individuare l’ammontare del lucro cessante nel modo più approssimato possibile. La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione apparente suscettibile di sindacato innanzi a questa corte (...)».

<sup>69</sup> V. *infra*, par. successivo.

<sup>70</sup> V., ad es., nel senso di un aumento, la recentissima Trib. Milano, 18 luglio 2017, disponibile sulla banca dati *Pluris*, la quale, verificato (equitativamente) che la contraffazione di un *design*, tutelato dal diritto d’autore, ha inciso sui profitti dell’autore

b) affiancare al risarcimento così individuato altre voci di danno. Poiché deve rimanere fermo il divieto di duplicazione delle poste risarcitorie, non potranno essere nuovamente presi in considerazione quei pregiudizi che sono stati computati nella valutazione astratta (lucro cessante, salvo naturalmente, il caso di un illecito plurioffensivo, che spinga, ad esempio, a valutare l'impatto della violazione su singoli mercati, valendosi di un criterio risarcitorio diverso). Va, infine, osservato – ma è già di per sé intuibile – che questa parziale forfezzazione giudiziale è alternativa a quella legale della *royalty* ragionevole: tale alternatività, peraltro, è conforme all'articolazione degli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut.

## **8. Ricostruzione del rapporto tra il risarcimento del danno e l'autonoma misura sanzionatoria della reversione degli utili. Tentativi di inquadramento.**

L'interpretazione offerta, valevole sia per il diritto d'autore, sia per la proprietà industriale, permette di garantire una lettura coerente dell'articolato rimediario disegnato, nell'ambito di quest'ultimo settore, dall'art. 125 cod. propr. ind.

In particolare, la lettura proposta consente di superare le disarmonie tra il primo e il terzo comma del citato articolo, senza rinunciare ad assegnare al riferimento agli utili dell'autore della violazione, contenuto nella prima disposizione – ove non si discute della natura risarcitoria della pretesa –, una valenza autonoma, in ossequio all'innegabile duttilità dell'istituto della responsabilità civile, anche in relazione alla quantificazione del danno.

Nonostante queste disposizioni siano state talora sovrapposte, specialmente da una parte della giurisprudenza di merito, la quale si è mostrata spesso incline a ricondurle tutte allo strumento risarcitorio<sup>71</sup>, deve ritenersi più aderente al dettato letterale, così come all'ottica del legislatore, emergente anche dai lavori preparatori<sup>72</sup>, la tesi, con forza sostenuta dalla dottrina mag-

---

della violazione della misura del 46% (tale, infatti, è la percentuale dei consumatori che, secondo le ricerche del consulente tecnico, a parità di qualità del prodotto, si fa guidare dall'estetica nella scelta di cosa acquistare), giunge poi a stimare il lucro cessante secondo questo criterio nella misura del 50%; nel senso della riduzione v. la già esaminata Cass., 29 maggio 2015, n. 11225 (supra, Cap. III, Sez. D, par. 4).

<sup>71</sup> V., ad esempio, oltre alle citate sentenze del Tribunale capitolino (*supra* nota 61), App. Roma, 10 febbraio 2014, per quanto solo incidentalmente e Trib. Bologna, 3 giugno 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, p. 416 (in un caso di contraffazione di marchio), secondo cui la reversione degli utili consentirebbe «sulla base di una scelta della parte danneggiata, una liquidazione del danno autonoma ed eventualmente «punitiva» applicabile comunque per il solo profilo del lucro cessante».

<sup>72</sup> Molto chiara è, a questo proposito, la Relazione illustrativa al d. lgs. 140/2006, la quale a proposito dell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind. scrive: «la nuova norma dell'art. 125 considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte, essendo peraltro riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio del soggetto leso e ad quello – ben diverso – dell'arricchimento senza causa». La linea di pensiero è in ideale continuità con quanto

gioritaria, dell'alterità tra il rimedio del risarcimento del danno e quello della reversione degli utili<sup>73</sup>.

Quanto all'argomento letterale, pare decisivo non solo e non tanto la riformulazione della rubrica dell'art. 125 cod. propr. ind., che pure è evidentemente segno tangibile dell'intenzione del legislatore di distinguere i due rimedi<sup>74</sup>, quanto la considerazione che il danneggiato possa chiedere la "restituzione degli utili" del contraffattore, «in alternativa al risarcimento del lucro cessante» o «in aggiunta» a «tale risarcimento»<sup>75</sup>.

Emerge, infatti, che la disposizione considera la quantificazione del mancato guadagno – che, astrattamente, il valore degli utili dell'autore della violazione avrebbe potuto forfezzare *ope legis* – e l'arricchimento del danneggiante come *petita* di due pretese distinte e si preoccupa solo di regolarne il cumulo "giuridico", precisando che il titolare del diritto leso non potrà ottenere di più che il maggior valore tra il lucro cessante (calcolato alla luce del metodo analitico concreto di cui al primo comma o forfezzario astratto di cui al secondo comma dell'art. 125) e l'utile dell'autore della violazione.

Rimanendo sul piano delle violazioni colpevoli, la principale conseguenza sul piano processuale di questa impostazione è la necessità che il titolare del diritto leso proponga una specifica azione, affiancandola a quella volta ad ottenere il risarcimento del danno, qualora voglia ottenere la reversione dei profitti del danneggiante, nella misura in cui questi non siano presi in considerazione dal giudice nel calcolo del risarcimento del lucro cessante<sup>76</sup>.

---

espresso nella Relazione illustrativa al d.lgs. 30/2005 (cod. propr. ind.), ove la Commissione annunciava, non senza un certo rammarico (rilevato, tra gli altri, da G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili*, cit., p. 9), che nella versione finale del testo (originario) non sarebbe comparso il proposto strumento della reversione degli utili (attuale art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.): «la reversione degli utili così disposta peraltro sarebbe stata riconducibile nell'ambito delle norme codicistiche sull'arricchimento senza causa e in quello delle norme sul risarcimento del danno come sanzione della responsabilità extra contrattuale».

<sup>73</sup> Per tutti, v. A. NICOLUSSI, *Le Restituzioni*, in C. CASTRONOVO, S. MAZZAMUTO (a cura di), *Manuale di diritto privato europeo*, Milano, 2007, p. 195 ss.; A. PLAIA, *Allocazione contrattuale del rischio e tutela civile della proprietà intellettuale*, in *Danno e resp.*, 2008, p. 500 ss.; D.A. SCHIESARO, *Danni e restituzioni*, cit., p. 806 ss.; A. THIENE, *La tutela della personalità*, cit., p. 365 ss.

<sup>74</sup> In dottrina, questo rilievo, sulla scorta dell'osservazione contenuta nella relazione illustrativa al d. lgs. 140/2006, è comune: v., solo a titolo esemplificativo, A. THIENE, *La tutela della personalità*, cit., p. 367; in giurisprudenza, cfr. Trib. Genova, 23 febbraio 2011 e Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 3 febbraio 2015.

<sup>75</sup> Rileva bene quest'aspetto N. ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto*, cit., p. 31 ss.

<sup>76</sup> La necessità di un'apposita domanda è stata infine riconosciuta dalla giurisprudenza di merito, talora continuando a ragionare in termini di risarcimento del danno (Trib. Torino, 29 settembre 2009, in banca dati *Pluris*) e, in altri casi, con progressivo aumento di frequenza stabilendo la differenza ontologica tra i due rimedi: v., ad esempio, Trib. Genova, 23 febbraio 2011, in *Resp. Civ.*, 2012, p. 900, con nota di A. THIENE, *Da Marrakech a Genova: l'art. 125 c.p.i. al vaglio delle Corti* e in *Dir. ind.*, 2012, p. 788, con nota di P. PARDOLESI, *Retroversione degli utili da uso illecito dei marchio registrato: come si applica, come si quantifica*; Trib. Milano, 10 febbraio 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, p. 637; Trib. Napoli, 16 marzo 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, p. 394; Trib. Bologna, 10

Appurata l'autonomia della pretesa rispetto al concorrente diritto al risarcimento del danno, la tesi prospettata, come si è visto, dalla stessa relazione illustrativa al d. lgs. 140/2006 – in sostanziale adesione ad un orientamento dottrinale<sup>77</sup> – secondo la quale il rimedio sarebbe riconducibile «concettualmente ed operativamente (...) al piano (...) dell'arricchimento senza causa», deve essere vagliata alla luce della prospettiva evolutiva dell'istituto richiamato come si è a suo tempo tracciata.

In particolare, in adesione ai più recenti studi sull'arricchimento senza causa, si è visto che questo strumento restitutorio può trovare spazio anche in fattispecie immediatamente riconducibili – sotto il profilo soggettivo, oltre che oggettivo – alla responsabilità civile<sup>78</sup>; a ciò non osterebbe il carattere sussidiario della pretesa, come imposto dall'art. 2042 cod. civ., poiché sarebbe rispettata la *ratio* di quest'ultima disposizione citata, ossia la garanzia che l'impoverito non ottenga due volte lo stesso bene della vita, pur se a diverso titolo: del tutto differenti, infatti, sono i *petita* dell'arricchimento e del risarcimento del danno e solo per la misura di una loro eventuale sovrapposizione, si ripristinerebbe la regola della sussidiarietà<sup>79</sup>.

Un significativo ostacolo è emerso, tuttavia, sul punto della quantificazione dell'obbligazione restitutoria.

---

settembre 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, p. 306; Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 3 febbraio 2015, in banca dati *Dejure*; Trib. Bologna 30 aprile 2015, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, p. 998. Diversamente, però, Trib. Milano, 26 gennaio 2012 in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, p. 578, ha ritenuto che nella generica formulazione della domanda «di risarcimento dei danni *patiti e patendi*», se intesa a parametrare il danno nella misura degli utili dell'autore della violazione deve ritenersi implicito l'esperimento del rimedio di cui al terzo comma dell'art. 125. Sul punto è interessante anche la pronuncia di App. Milano, 16 febbraio 2012, n. 585, in banca dati *Dejure*. Nel caso di specie, il giudice di seconde cure quantificò il lucro cessante da contraffazione di un brevetto, sulla base del criterio della *royalty* ragionevole, nella misura del 10% del fatturato realizzato dalla convenuta con la vendita del prodotto contraffatto. Poiché la società danneggiata aveva esperito anche l'azione ex art. 125, co. 3°, cod. propr. ind. in primo grado e questa non era stata accolta, la ripropose in sede di impugnazione come motivo di appello. La corte meneghina, tuttavia, dichiarò il motivo privo di pregio, in quanto, poiché «nel caso di specie si [era] proceduto ad una quantificazione del lucro cessante con il ricorso dell'*equa royalty*, la voce corrispondente agli utili dell'autore del contraffattore [doveva] intendersi come già assorbita nell'importo» liquidato a titolo di risarcimento del danno. Più precisamente, nonostante i giudici mostrino di sovrapporre ancora il riferimento all'arricchimento del danneggiante contenuto nel primo e nel terzo comma dell'art. 125 («Ai sensi dell'art. 125 co. 3 c.p.i., la quota degli utili del contraffattore oggetto della domanda di retroversione costituisce a sua volta una “voce” di valutazione nella quantificazione del lucro cessante di cui all'art. 125 co. 1 c.p.i. corrispondente a “benefici realizzati dall'autore della contraffazione”»), la vera ragione del rigetto della domanda, conformemente al disposto della norma in esame, è la constatazione che la C.T.U. ha accertato un utile del contraffattore inferiore al danno così come liquidato. Conclude, infatti, il giudice dell'appello che non «sussistono le condizioni per procedere ad un'applicazione indennitaria della misura di cui all'art. 125 co. 3 c.p.i. al fine di evitare il rischio di una contraffazione profittevole per l'autore della violazione». In dottrina, tra gli altri, v. C. GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili*, cit., p. 118.

<sup>77</sup> V., sul punto il ricco filone dottrinale esaminato *supra*, Cap. III, Sez. B.

<sup>78</sup> V., per le conclusioni delle riflessioni svolte in punto “fattispecie” nella Sez. B, il par. 8.

<sup>79</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. B, par. 7.

Infatti, anche qualora si superi l'ostacolo letterale della "minor somma" tra arricchimento ed impoverimento di cui all'art. 2041 cod. civ. (anche se si è dubitato che ve ne sia una reale necessità)<sup>80</sup> e si guardi alla ben più evoluta esperienza tedesca sul punto (relativa, in particolare, all'*Eingriffskondiktion*)<sup>81</sup>, l'impoverito non potrà che ottenere una somma pari al valore oggettivo del godimento della risorsa usurpata (*Werthhaftung*), senza poter avanzare pretese sul concreto profitto ottenuto dal danneggiante (*Gewinnhaftung*)<sup>82</sup>.

Tanto premesso, occorre chiedersi se il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 125 co. 3°, cod. propr. ind., abbia inteso ampliare il *quantum de-beatur* di una pretesa strutturalmente riconducibile all'arricchimento senza causa.

Come si è visto, in alcune ipotesi tipiche di arricchimento senza causa contemplate nel codice civile (in particolare: artt. 535, 1176 e 2038 cod. civ.), la prestazione restitutoria supera potenzialmente il valore oggettivo della cosa, imponendo all'arricchito di restituire il corrispettivo ottenuto dall'alienazione della cosa di cui non aveva diritto a disporre<sup>83</sup>.

Tuttavia, ritenere che la norma in esame abbia accolto una concezione "reale" di arricchimento sembra, in ultima analisi, una forzatura: mentre nelle ipotesi di disposizione efficace di un diritto altrui, la restituzione del prezzo si giustifica essendo questo il surrogato reale della cosa, ossia la somma di denaro nella quale si è concretamente tradotto il bene che non è più nella disponibilità di chi avrebbe dovuto restituirlo, il guadagno che l'autore della violazione di un diritto di proprietà intellettuale altrui ottiene dalla commercializzazione dei beni illecitamente realizzati non può essere considerato un "surrogato" del diritto leso, in quanto il suo titolare non è stato privato della possibilità di sfruttare economicamente il proprio bene immateriale, che, nella sua essenza, rimane intatto<sup>84</sup>.

Per il vero, come si è visto, le esaminate difficoltà nel ricondurre, da un punto di vista causale, il profitto dell'autore della violazione alla privativa violata, atteso il peso dirimente che pare avere l'iniziativa di chi li sfrutta, legittima il dubbio che lo strumento in analisi abbia realmente una vocazione "restitutoria"<sup>85</sup>.

---

<sup>80</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. B, parr. 9 ss.

<sup>81</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. B, par. 11.

<sup>82</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. B, par. 12.

<sup>83</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. B, par. 10.

<sup>84</sup> V. *supra*, *ibidem*.

<sup>85</sup> Per un dubbio in questo senso espresso con riguardo all'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.: V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 214. Nega la natura restitutoria anche P. PARDOLESI, *Responsabilità civile e arricchimento ingiustificato*, cit., p. 34 ss., secondo il quale il rimedio dovrebbe ricondursi alla prospettiva risarcitoria, ispirata, però, ad un obiettivo deterrente/punitivo per l'*infringer*. Quanto all'arricchimento senza causa, l'Autore, di là di considerazioni strutturali, osserva che la limitazione al danno ex art. 2041 cod. civ. per l'obbligazione restitutoria da questo nascente sarebbe palesemente in contrasto con la predisposizione dell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind. ad operare "in alternativa" o "oltre" il lucro cessante lamentato dal danneggiato.

Infine, come si è visto in conclusione dell'analisi dell'istituto della gestione d'affari altrui, la costruzione della disposizione in esame (segnatamente, l'irrelevanza dell'elemento soggettivo sul piano dell'*an*), nonché il suo rapporto con la misura risarcitoria di cui ai precedenti commi, non permette di ricondurre il rimedio della reversione degli utili nemmeno a questo istituto, nonostante la ragionevole proposta di inquadramento suggerita da un'autorevole dottrina<sup>86</sup>.

## **9. Un rimedio senza precedenti: ricostruzione dei presupposti e degli effetti dell'art. 125, co. 3, cod. propr. ind.**

Sulla scorta di queste riflessioni, si può in conclusione aderire a quell'orientamento, invero minoritario, secondo il quale il rimedio della reversione degli utili non sarebbe riducibile a nessuno degli istituti classici del diritto civile<sup>87</sup>.

Sembra opportuno precisare che i principi che ispirano tali istituti potranno però avere un ruolo nel guidare l'interprete nell'enucleare i requisiti e gli effetti della misura in analisi: la prassi ha infatti evidenziato che la reversione degli utili apre a diversi interrogativi, a cui la sintetica formulazione legislativa non è in grado di rispondere direttamente.

Dando ormai per assodata la necessità di una domanda *ad hoc* per azionare la pretesa in esame, eventualmente cumulata a quella risarcitoria (primo significato dell'espressione «in ogni caso», con cui si apre l'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.<sup>88</sup>), si può iniziare con ricostruire i presupposti applicativi del rispettivo diritto<sup>89</sup>.

(i) Con particolare riguardo all'elemento oggettivo, non ci sono dubbi nella dottrina che sostiene l'autonomia «concettuale ed operativa» del rimedio della reversione degli utili a ritenere superflua la ricorrenza di un danno (da intendersi come danno-conseguenza).

---

<sup>86</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. C, par. 5.

<sup>87</sup> Per la dottrina industrialistica, molto chiaramente, v. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 198. V. anche, in questo senso, N. ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto*, cit., p. 46, il quale propone «la tipizzazione di un nuovo rimedio» così da «definire in maniera autonoma l'ambito di applicazione della figura, consentendo di limitarne o estenderne l'applicazione in base alle esigenze di tutela che si manifestano di volta in volta».

<sup>88</sup> V. *supra*, par. 3.

<sup>89</sup> Poiché il verbo modale “potere” si riferisce all'interessato e non al giudice, deve ritenersi che la reversione del profitto costituisca un vero e proprio diritto del soggetto leso (allorché, naturalmente, ne ricorrano i presupposti). Diversamente, N. ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto*, cit., p. 52 propone di leggere la situazione soggettiva giuridica in esame come “aspettativa”, suggerendo di lasciare al giudice la discrezionalità della condanna. Propende per l'opportunità di una correzione normativa nel senso di rendere solo facoltativa la misura (per il giudice), M. VANZETTI, *La “restituzione” degli utili di cui all'art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Dir. ind.*, 2006, p. 325.



Pur con questa relevantissima eccezione, si può ritenere che, “a monte”, la fattispecie da cui scaturisce l’obbligo a versare il profitto coincida, sul piano oggettivo, con quella del fatto illecito, come del resto può desumersi dal tenore letterale (secondo significato dell’espressione «in ogni caso»<sup>90</sup>).

È necessaria, pertanto, una lesione antigiuridica di un diritto di proprietà intellettuale altrui: ossia la condotta, l’evento dannoso e il nesso di causa materiale tra la prima e il secondo.

Senonché, ricordando una distinzione tra le possibili tipologie di ingerenza nell’altrui sfera giuridica, che si è abbozzata nel primo capitolo di questo lavoro<sup>91</sup>, si potrebbe ragionevolmente obiettare che non avrebbe senso una restituzione degli utili conseguente ad una violazione dell’altrui diritto che si sia tradotta nel semplice deterioramento di un bene, senza alcun approfittamento di un’altrui utilità.

In realtà, ammesso che una simile lesione sia ipotizzabile nel campo che ci occupa, si tratta, a ben vedere, di un falso problema: in un caso del genere, difetterà l’oggetto della pretesa, potendo questa riguardare solamente, come è ovvio, l’utile del danneggiante che derivi dall’illecito.

Emerge, così, l’ultimo tassello del versante oggettivo: gli utili dell’autore della violazione, che, analogamente al danno nella responsabilità civile, devono essere causalmente connessi all’evento dannoso.

(ii) Giungendo finalmente al profilo soggettivo, si ribadisce che non è revocabile in dubbio l’irrilevanza del dolo o della colpa dell’autore della violazione (terzo significato dell’espressione «in ogni caso»<sup>92</sup>) perché sorga il diritto alla reversione degli utili<sup>93</sup>.

Nonostante come si è sopra detto, in favore di questa conclusione deponga inequivocabilmente la matrice europea ed internazionale della disposizione<sup>94</sup>, non sono mancate in dottrina voci contrarie a “sanzionare” le violazioni “incolpevoli” con la misura in esame.

Tralasciando in questa sede le letture finalizzate a riconoscere nell’art. 125, co. 3°, cod. propr. ind. una vera e propria “pena privata”<sup>95</sup> (poiché esse devono per forza di cose giungere ad escludere il rilievo di un comportamento diligente per poter essere accolte), mostra una certa consistenza la considerazione relativa all’opportunità che una sanzione così grave (per quanto inferiore e più “prevedibile” del risarcimento del danno<sup>96</sup>) colpisca anche le

---

<sup>90</sup> V. *supra*, *Ibidem*.

<sup>91</sup> V. *supra*, Cap. I, par. 6.

<sup>92</sup> V. *supra*, par. 3.

<sup>93</sup> Cfr., per tutti, G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili*, cit., p. 11.

<sup>94</sup> Per una diversa lettura dei referenti normativi internazionali, cfr. L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1186 ss.

<sup>95</sup> L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1170 ss.

<sup>96</sup> G. FLORIDIA, *Ibidem*, richiamato anche da A. THIENE, *Da Marrakech a Genova*, cit., p. 906 e M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2006, p. 208, secondo il quale è frequente che l’utile del contraffattore sia «assai minore» del danno arrecato dalla violazione del diritto, poiché questi può mettere «in vendita i suoi prodotti ad un prezzo minore, anche perché ha costi minori non avendo sopportato le spese di ricerca». V. però G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., 2° ed., p. 393 e M. VANZETTI, *La “restituzione” degli utili*, cit., p. 323.

violazioni innocenti. Il problema, per il vero, riguarda specialmente, ma non esclusivamente<sup>97</sup>, il diritto d'autore, ove è più probabile l'ipotesi di una contraffazione incolpevole, stante l'assenza di un sistema di pubblicità legale<sup>98</sup>.

(iii) Il discorso si addentra così sul piano della quantificazione della pretesa, ove le domande che devono trovare risposta sono sostanzialmente due:

a) in che cosa consiste l'utile dell'autore della violazione passibile di "reversione";

b) se nell'identificazione del *quantum* la connotazione soggettiva della violazione abbia un qualche rilievo.

Quanto al primo quesito, occorre assicurarsi che in nessun caso la misura giunga ad esiti spropositati, come paventato da un'autorevole dottrina<sup>99</sup>: il principio che occorre tenere fermo, come linea guida generale, è quello di causalità, in virtù del quale oggetto di reversione potranno essere solamente gli utili eziologicamente riferibili alla violazione del diritto tutelato<sup>100</sup>.

Questo principio, però, deve essere declinato secondo un approccio attento alle peculiarità dei singoli diritti di proprietà industriale, di volta in volta oggetto di violazione<sup>101</sup>.

Come ha osservato un'attenta dottrina<sup>102</sup>, le differenze principali nel ragionamento attengono, in particolare, alla tutela del marchio: mentre, infatti, la violazione delle altre privative determina l'illiceità della commercializzazione della merce contraffatta, nel caso di lesione del marchio, l'antigiuridicità colpirebbe esclusivamente l'apposizione del segno uguale o simile e non la vendita del prodotto<sup>103</sup>.

Per questa via, la stessa dottrina ha concluso che, con riguardo al marchio, è necessario un ragionamento di stretta causalità, volto specificamente ad individuare l'apporto effettivo della lesione nel successo della vendita del prodotto – eventualmente ricorrendo, data la complessità dell'accertamento,

---

<sup>97</sup> Per il superamento della tesi secondo cui l'illecito industrialistico costituirebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva, v. *supra*, Cap. II, sez. E, par. 4.

<sup>98</sup> Sul punto cfr. A. GIUSSANI, *La disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, p. 474.

<sup>99</sup> M. VANZETTI, *La "restituzione" degli utili*, cit., p. 324 ss., il quale suggerisce, per maggiore sicurezza, l'opportunità di un aggiustamento legislativo.

<sup>100</sup> Si tratta di un punto di partenza comune nella dottrina esaminata (cfr., lo stesso M. VANZETTI, *Ibidem*, ma anche, tra gli altri, V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 215 ss.; L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1162), che riecheggia gli analoghi principi elaborati dalla giurisprudenza tedesca della del *Verletzerge Gewinn* come *dritte Schadensberechnungsmethode*, a suo tempo esaminati: cfr. *supra*, Cap. II, Sez. B, par. 3.

<sup>101</sup> P. PARDOLESI, *Reversione degli utili da uso illecito di marchio registrato*, 795 ss.; G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili*, cit., p. 10.

<sup>102</sup> V. DI CATALDO, *Ibidem*.

<sup>103</sup> Le ragioni sono simili a quelle che, per diverso tempo, hanno inibito la giurisprudenza tedesca ad estendere compiutamente la *dreifache Schadensberechnungsmethode* al diritto dei marchi: cfr. *supra*, Cap. II, *ibidem*.

a forfetizzazioni per area di mercato – e a questo valore limitare l’obbligazione “restitutoria”<sup>104</sup>.

Per il vero, anche in ipotesi diverse dalla lesione del marchio può avvertirsi l’esigenza di individuare la porzione di utile eziologicamente riconducibile alla violazione del diritto (c.d. *apportionment*)<sup>105</sup>. Basti pensare all’esempio di un prodotto frutto di una tecnologia complessa, che incorpora più brevetti, uno solo dei quali “usurato”, eccettuando il caso in cui la lesione abbia costituito il motivo pressoché esclusivo del successo della commercializzazione del prodotto finale<sup>106</sup>.

Secondo un orientamento, in considerazione della spiccata funzione deterrente della misura, l’*apportionment* andrebbe evitato, in quanto, se portato alle estreme conseguenze, il procedimento finirebbe per appiattare la reversione degli utili alla restituzione al canone di licenza che il danneggiante avrebbe dovuto versare per sfruttare legittimamente la privativa: tale valore, che in sé non ha alcuna efficacia preventiva, rappresenterebbe, a rigore, «la quota pertinente» rispetto al profitto del contraffattore del diritto violato<sup>107</sup>.

In realtà, tralasciando il profilo “funzionale” del rimedio, su cui si tornerà tra un momento, sembra preferibile, in considerazione della natura “oggettiva” della reversione degli utili, prediligere il risultato più coerente con il principio di causalità, sottolineando che, se è vero che l’iniziativa imprenditoriale ha l’effetto di spezzare il nesso di derivazione tra il profitto e i singoli fattori produttivi<sup>108</sup> (ragionamento che, come si è a suo tempo visto, osta alla possibilità di considerare i proventi come frutti dell’azienda o di un suo singolo componente<sup>109</sup>), nondimeno non si può trascurare che il primo può essere eziologicamente condizionato dall’impiego dei secondi.

Se si può mantenere ferma questa conclusione con riguardo alle violazioni “incolpevoli”, qualche dubbio può sorgere per quelle “colpevoli”.

## **10. (Segue). L’incidenza dell’elemento soggettivo e del profilo funzionale del rimedio sul piano del *quantum debeatur*.**

Si apre qui la complicata questione dell’incidenza dell’elemento soggettivo nella quantificazione dell’obbligazione avente ad oggetto la reversione del profitto. Tale questione va analizzata dalla prospettiva corretta: riguardando il piano “a valle” del *quantum*, infatti, si potrebbe ritenere che essa debba rimanere insensibile a considerazioni che attengono il momento “a monte” di verifica degli elementi costitutivi – del tutto simmetricamente a quanto accade nell’ambito della responsabilità civile, ove l’intensità del dolo o la

<sup>104</sup> V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 217. Cfr. in giurisprudenza, in questo senso, Trib. Milano, 4 marzo 2014, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, p. 401.

<sup>105</sup> Cfr. Trib. Milano 11 giugno 2014, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1062.

<sup>106</sup> M. FRANZOSI, *Ibidem*.

<sup>107</sup> L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1164 ss.

<sup>108</sup> L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1165.

<sup>109</sup> V. *supra*, cap. III, Sez. B, par. 13.

gravità della colpa non sono (generalmente) parametri utili per la determinazione dell'entità del risarcimento.

In assenza di riferimenti normativi precisi, se non l'ambigua espressione «in ogni caso» con cui inizia la disposizione dell'art. 125, comma 3<sup>o</sup><sup>110</sup>, ci si può chiedere se, su questo aspetto, possa giocare un ruolo la funzione assegnata dall'ordinamento al nuovo rimedio.

In questa direzione, un'autorevole dottrina industrialistica ha suggerito la necessità di uno «sdoppiamento di prospettive» con cui leggere la reversione degli utili, a seconda della colorazione soggettiva della fattispecie concreta<sup>111</sup>.

In caso di violazione «colpevole», fermo restando l'assenza di qualsivoglia istanza punitiva (considerando 26 dir. 2004/48/CE), lo strumento avrebbe un immediato scopo deterrente (c.d. «restituzione risarcitoria»); diversamente in caso di violazione «innocente», il rimedio avrebbe unicamente la funzione di recuperare il *surplus* ottenuto inconsapevolmente dall'autore della violazione (c.d. «restituzione non risarcitoria»)<sup>112</sup>.

Orbene, mentre nel primo caso oggetto della reversione sarebbe l'utile «pieno» (anche se nei limiti in cui alla restituzione rimanga estranea l'idea di una punizione); nel secondo occorrerebbe operare una parcellizzazione del medesimo, tenendo conto solo della quota causalmente riconducibile alla contraffazione/usurpazione del diritto protetto<sup>113</sup>.

In realtà, nella misura in cui l'autore della lesione sia costretto a versare al titolare del diritto leso di più di quanto sia effettivamente dovuto alla privativa violata, lo strumento opera inevitabilmente come una sanzione afflittiva. D'altra parte il soggetto leso ha effettivamente ragione ad avere esclusivamente quanto, in concreto, abbia «fruttato» il proprio diritto.

Né sembra possibile obiettare che, così ragionando, si potrebbe riconoscere al titolare del diritto leso solo una somma pari al canone equo di licenza (restituzione dell'arricchimento ingiustificato del contraffattore)<sup>114</sup>.

Infatti, da un lato, la *royalty* ragionevole fa riferimento al valore di mercato di godimento della privativa, che è sostanzialmente astratto, essendo un parametro necessariamente «ricostruito» dal giudice in base ad una valutazione *ex ante*; diversamente, la reversione guarda al reale profitto ottenuto dal violatore.

---

<sup>110</sup> M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Vol. II, *Diritto europeo ed nazionale*, Torino, 2015, p. 1532.

<sup>111</sup> Il riferimento è alla proposta di M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1412 e 1531 ss. Nella dottrina tedesca, l'idea di considerare distintamente il problema della *Gewinnabschöpfung* a seconda del carattere soggettivo della violazione, è già ravvisabile in G. WAGNER, *Jenseits des Ausgleichsprinzips: Strafschadenersatz*, in *Verhandlungen des 66. Deutschen Juristentags*, Bd. 1, 2006, p. A 86, il quale distingue la *Gewinnabschöpfung* a scopi meramente compensativi (*zur Kompensationszwecken*) e una a scopi anche deterrenti (*zur Präventionszwecken*). V. ora, anche il lavoro monografico di A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., *passim*.

<sup>112</sup> M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1532 ss.

<sup>113</sup> M. RICOLFI, *Ibidem*.

<sup>114</sup> L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1165 ss.

Vero è che, in concreto, come si è visto, il risarcimento sulla base di questo criterio è quantificato come percentuale del fatturato del danneggiante: ciò non dimostra, tuttavia, che il valore di mercato oggettivo della privativa (costo) corrisponda alla percentuale di guadagno che, nella singola vicenda, è eziologicamente riconducibile allo sfruttamento di quel diritto<sup>115</sup>.

Non si vedono ragioni, in definitiva, per superare il principio di causalità nelle violazioni “colpevoli”, giustificandolo sulla base della natura deterrente del rimedio.

Il profilo della (indubitabilmente svolta) funzione deterrente e di conseguenza il rilievo dell’elemento soggettivo potrebbero tuttavia avere un’influenza nella definizione degli utili oggetto della reversione.

Premesso che l’utile è la differenza tra il ricavo e i costi, ci si è chiesti quali spese possano essere detratte dall’autore della violazione.

Il dibattito, in Germania, ha riguardato, come si è visto a suo tempo<sup>116</sup>, la questione della scomputabilità dei costi c.d. comuni (tendenzialmente fissi) – ossia quelli non immediatamente riconducibili all’attività illecita – dal *Verletzergegninn* passibile di *Herausgabe*. La sentenza *Gemeinkostenanteil* del BGH<sup>117</sup>, agli inizi degli anni duemila, ha segnato uno storico *revirement* (nonché la rivitalizzazione del terzo *Schadensberechnungsmethode*) sancendo che, tendenzialmente (salva la prova della *unmittelbare Zurechenbarkeit* delle spese di produzione “fisse”), solo i costi c.d. singoli possano essere dettratti dal *quantum* da “risarcire”, come determinato sulla base di questo *objektiver Berechnungsart*.

Anche in Italia, l’orientamento maggioritario espresso dalla dottrina e dalla giurisprudenza specialistiche si è assestato su questa impostazione<sup>118</sup>.

Le ragioni che giustificano tale scelta sono sostanzialmente raggruppabili in due argomenti<sup>119</sup>. Il primo argomento è una questione di opportunità: se dal ricavato dall’attività illecita è detratta una quota di costi non specificamente riconducibili a quest’ultima ma alla complessa realtà aziendale, vi è il concreto rischio che l’autore della violazione, trattenendo questa porzione di risultato economico, riesca a pagarsi, grazie all’illecito, una parte dei costi

---

<sup>115</sup> Deve ricordarsi che, come si è più sopra osservato, la lesione di una privativa industriale altrui è talora l’unica causa del successo delle vendite dell’autore della violazione: in questo caso l’utile andrà riversato per l’intero.

<sup>116</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. B, par. 4.

<sup>117</sup> BGH decisione del 2 novembre 2000 - I ZR 246/98, *ex aliis*, in GRUR 2001, p. 329, su cui v. *funditus*, *supra* Cap. II, Sez. B, par. 4 ss.

<sup>118</sup> Cfr. C. GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili*, cit., p. 112 ss.; in giurisprudenza Trib. Milano, 26 gennaio 2012, cit.; Trib. Bologna, 10 settembre 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, p. 306; Trib. Milano 16 giugno 2015, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, p. 1088; secondo Trib. Torino, 21 novembre 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, p. 784, per margine di utile dell’affare o della linea di *business* si intende la grandezza differenziale tra i ricavi conseguiti dall’attività in contraffazione e i costi quantificati in modo equitativo che non sarebbero stati sostenuti se tale attività non fosse stata posta in essere»; cfr. anche Trib. Milano 11 giugno 2014, cit.

<sup>119</sup> V. *amplius*, *supra*, Cap. II, *ibidem*. In relazione al rimedio di cui al § 687 Abs. 2 BGB, v. pure B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, Baden-Baden, 2017, p. 107 ss.

generali dell'impresa. Si tratta, infatti, di voci passive che egli avrebbe dovuto ugualmente sopportare, anche se non avesse impiegato le sue risorse nell'affare contraffattivo/usurpativo (cc.dd. *Sowieso-Kosten*). Come si è visto, d'altra parte, la giurisprudenza tedesca ammette la detrazione di quei costi, dei quali, pur essendo normalmente qualificabili come "comuni", il *Verletzer* provi la *unmittelbare Zurechenbarkeit*.

Il secondo argomento è relativo ad un problema di pura causalità: poiché queste spese avrebbero comunque dovuto essere sopportate dall'autore della violazione, si è osservato che non sarebbe rinvenibile, nemmeno sotto forma di frazione, un rapporto eziologico tra il costo comune e il prodotto frutto della violazione.

In realtà, come è discutibile ricondurre questa tipologia di spese (o parte di esse) all'illecito, così è parimenti criticabile escluderle *in toto* dalla valutazione dell'utile netto dell'autore della violazione.

In questo caso, allora, si ritiene che possa avere un peso proprio la considerazione della funzione svolta dal rimedio, che varia a seconda dell'elemento soggettivo: se la violazione è in qualche modo rimproverabile (anche a titolo di colpa) al danneggiante, allora pare opportuno, anche per ragioni di deterrenza, sopperire alla *défaillance* del principio di causalità con valutazioni di opportunità, così assicurando che la "contraffazione non paghi"<sup>120</sup>, nemmeno sotto forma di contributo per le spese generali di produzione<sup>121</sup>.

Si conferma, per questa via, la spiccata natura deterrente del rimedio, la quale, però, esplicando solo una funzione correttiva, non giunge sino al risultato – non auspicato dalla direttiva, come si è più volte ribadito – di una punizione per il danneggiante.

Diversamente, allorché la violazione sia incolpevole, queste ragioni vengono meno, sicché prevarrà la tutela dell'aspettativa dell'imprenditore a che il ricavato di tutta la propria attività concorra a coprire i costi generali dell'apparato aziendale: certo, spetterà alle scienze economiche, che entrano nel processo civile per la via delle consulenze tecniche, spiegare i modi per poter riferire i costi, con il minor tasso di arbitrarietà possibile, all'attività contraffattiva/usurpativa<sup>122</sup>.

Ciò, peraltro, risponde al carattere oggettivo della misura e, in ultima analisi, alla sua natura *lato sensu* "restitutoria", che permette di affiancarla (ma non di sovrapporla) al tradizionale rimedio dell'arricchimento senza causa, il quale, rispetto al rimedio speciale, in ragione della sua sussidiarietà, è peraltro recessivo.

---

<sup>120</sup> Sull'effetto deterrente, C. GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili*, cit., p. 117, il quale però fa derivare conseguenze non sul piano dei costi, ma dell'*apportionment* (ossia del valore della causalità nella determinazione del *quantum* oggetto di reversione) e M. BARBUTO, *Il risarcimento del danno da contraffazione*, cit., p. 191.

<sup>121</sup> Ipotizza la possibilità di distinguere i costi detraibili a seconda della natura colpevole o incolpevole della violazione M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 200-201.

<sup>122</sup> L'importanza delle scienze aziendalistiche sul punto è riconosciuto da L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1163.

Si conferma, in conclusione, l'idea di un rimedio bifronte, rispetto al quale l'elemento soggettivo, che di per sé non ne costituisce presupposto applicativo, permette di cogliere la diversa funzione svolta. Considerata la natura autonoma di questo diritto, slegato dalle logiche della responsabilità civile, sembra preferibile la tesi che riconosce un parimenti autonomo termine (decennale ordinario) di prescrizione<sup>123</sup>.

## **11. Cenni sugli oneri probatori. I requisiti minimi per far valere il diritto.**

Per concludere il discorso sulle caratteristiche del nuovo rimedio, si può fare un cenno agli oneri probatori ad esso relativi.

La regola generale è quella dell'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi vanta un diritto deve dimostrare gli elementi di fatto su cui il medesimo si fonda.

Con riguardo ai diritti tutelati dal codice di proprietà industriale, l'onere probatorio del danneggiato, tuttavia, è sensibilmente agevolato dalle più penetranti prerogative istruttorie riconosciutegli, come, ad esempio, il diritto a chiedere l'esibizione delle scritture contabili del contraffattore<sup>124</sup>.

L'accertamento del nesso causale (a "valle") tra lo sfruttamento abusivo della privativa e lo sfruttamento dell'utile è molto complesso, ma il giudizio è normalmente semplificato dal ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio.

Un illustre Autore, come già segnalato, suggerisce che questo strumento, se richiesto dal danneggiato, debba essere concesso con maggior larghezza dal giudice, dovendosi limitare la possibilità che l'ordinanza istruttoria rigetti l'istanza di C.T.U. perché meramente esplorativa<sup>125</sup>.

Ciò premesso, si può ritenere che, conformemente alle regole generali, il rischio del mancato raggiungimento della soglia minima di conforto probatorio di un elemento costitutivo, così come del difetto di allegazione nel giudizio dello stesso, gravi sul titolare della privativa lesa.

Problema assai spinoso, che involge anche delicati profili processuali, tuttavia, è dato dall'ipotesi in cui la carenza di prove derivi da un comportamento negligente dell'autore della violazione, il quale non ottemperi all'ordine di esibizione. Ai sensi dell'art. 116, co. 2°, cod. proc. civ., il cui precetto è ribadito dall'art. 121, co. 4°, cod. propr. ind., infatti, il giudice può trarre solo degli argomenti di prova, ma non la verità del fatto da dimostrare, tanto più se si tratta di documenti necessari al fine di quantificare la pretesa e non

---

<sup>123</sup> A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 566.

<sup>124</sup> Cfr. art. 121, co. 2°, cod. propr. ind., come riformulato dal d.lgs. 140/2006: «qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi», attuativo dell'art. 6 dir. 2004/48/CE ; v. anche art. 121 *bis* cod. propr. ind., attuativo dell'art. 8 dir. 2004/48/CE («diritto d'informazione»).

<sup>125</sup> V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., p. 217-218.

ricorrano in causa altri elementi dai quali poter ricavare, almeno presuntivamente, le informazioni<sup>126</sup>.

In casi di questo genere, può rilevarsi che la riconduzione dell'utile alla prestazione risarcitoria (mediante la valorizzazione del riferimento contenuto negli artt. 125, co. 1°, cod. propr. ind. e 158, co. 2°, l. dir. aut., nei termini sopra riferiti) ha talora permesso ai giudici una maggiore flessibilità, grazie al ricorso della valutazione equitativa del danno da liquidare<sup>127</sup>.

## **12. Applicabilità della reversione degli utili nel diritto d'autore. Brevi cenni e reimpostazione del problema.**

In chiusura, occorre tornare su un problema evidenziato poco sopra<sup>128</sup>: l'art. 158 l. dir. aut. non reca una disposizione analoga all'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.

Si è detto che la dottrina specialistica, allorché ha tentato di spiegare le differenze tra questi due apparati rimediali, non ha fornito risposte univoche: anzi, alcune opinioni presuppongono una sicura applicabilità del rimedio anche alla protezione del diritto d'autore; altre, invece, sono protese a giustificare la bontà della scelta legislativa di non colpire le più frequenti violazioni "innocenti" che si consumano con riguardo a questo diritto.

In realtà, se si condivide l'impostazione per la quale la reversione degli utili costituirebbe un rimedio autonomo e "nuovo" rispetto agli ordinari strumenti civilistici, è agevole concludere che, con riguardo alla tutela del diritto d'autore, non se ne potrà predicare un'immediata esperibilità. Né potrà rinvenirsi un appiglio letterale sufficiente nell'art. 158, co. 2°, l. dir. aut., lì dove enuncia l'esaminata regola secondo la quale nel risarcimento del danno potrà "tenersi conto" degli «utili realizzati in violazione del diritto»: si è già evidenziato, infatti, che tale regola ha un contenuto precettivo autonomo, parallelo a quello di cui all'art. 125, co. 1°, cod. propr. ind.

Questa conclusione, come condivisibilmente sottolineato da una recente giurisprudenza di merito<sup>129</sup>, trova conferma nella considerazione della natura solo "facoltativa" della trasposizione dello strumento della reversione de-

---

<sup>126</sup> Così Trib. Genova, 23 febbraio 2011, cit., considerato che il convenuto non aveva ottemperato all'ordine di esibizione dei documenti contabili, ha ritenuto di non poter accogliere la domanda di reversione degli utili avanzata dal titolare del diritto leso, a nulla servendo, in sostanza, il criterio di cui all'art. 116, co. 2°, cod. proc. civ.: «il mancato adempimento di un ordine del giudice può ad esempio essere utilizzato come una conferma di una circostanza che sia oggetto di una parziale dimostrazione o quanto meno di ragionevole allegazione ad opera della controparte; non può invece servire per fissare arbitrariamente, a meri fini sanzionatori, una grandezza che non trovi sostegno in alcun elemento disponibile, anche solo presuntivo». Sul punto si vedano anche le riflessioni di L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1197 ss.

<sup>127</sup> Cfr., ad esempio, Trib. Milano, 18 luglio 2017, cit.; Trib. Bari, 14 maggio 2008, n. 1209, cit. V. in senso contrario però Trib. Torino, 21 maggio 2010, cit.

<sup>128</sup> V. *supra*, par. 1 di questa sezione.

<sup>129</sup> Da ultimo, cfr. Trib. Milano, 18 luglio 2017, cit.



gli utili, come prevista nell'art. 13, par. 2 dir. 2004/48/CE, negli ordinamenti interni.

Atteso, quindi, che la misura non è riconducibile ad alcun rimedio conosciuto, il discorso deve essere reimpostato e generalizzato nei termini di una sua possibile estensione analogica.

Per il vero, la questione è ben più ampia.

Da un lato, infatti, essa non riguarda il solo diritto d'autore, ma anche le altre aree contigue del diritto civile, ove il fenomeno dell'efficienza dell'illecito fa sorgere nell'interprete il convincimento dell'esistenza di una lacuna<sup>130</sup>.

Dall'altro lato, il quesito riguarda non solo il particolare nuovo strumento di cui all'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind., ma anche gli altri innovativi profili rimediali delle norme studiate: la possibilità di predeterminare (una parte de) il danno grazie al ricorso della *royalty* ragionevole e la rilevanza dell'utile dell'autore della violazione nella quantificazione del risarcimento spettante al soggetto titolare del diritto leso.

\*\*\*

## II. PROSPETTIVE PER UNA POSSIBILE ESTENSIONE ANALOGICA DELL'APPARATO RIMEDIALE DETTATO DAGLI ARTT. 125 COD. PROPR. IND. E 158 L. DIR. AUT.

### 1. Le norme oggetto di un possibile ragionamento analogico.

Ricapitolando rapidamente le conclusioni raggiunte nella sezione precedente, è possibile individuare con maggiore esattezza le tre norme enunciate dalle disposizioni studiate, per le quali si pone il problema della loro applicabilità al di fuori del loro campo di applicazione di elezione.

1) Dall'interpretazione degli artt. 125, co. 1°, cod. propr. ind. e 158, co. 2°, prima parte (i) l. dir. aut., è emersa la regola dell'autonoma rilevanza dell'utile conseguito dall'autore della violazione nella quantificazione del danno. Secondo la lettura che si è proposta, l'utilità pratica di questo indice legale consisterebbe nell'autorizzare il giudice (vero protagonista del momento quantificatorio, sulla base di una valutazione "equitativa" che dovrà fondarsi su un ragionamento particolarmente stringente), ricorrendo determinate condizioni, a operare una forfetizzazione del lucro cessante nella misura del profitto realizzato dal danneggiante.

2) Dall'interpretazione degli artt. 125, co. 2°, cod. propr. ind. e 158, co. 2°, seconda parte (ii) l. dir. aut., si è codificata la regola della forfetizzazione legale minima del lucro cessante, allorché il danno venga calcolato sulla base del metodo alternativo della somma globale.

---

<sup>130</sup> Cfr. G. D'AMICO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law. Atti Siena, 16-21 settembre 2007*, Milano, 2011, p. 376 ss.

3) Dall'interpretazione degli artt. 125, co. 3°, cod. propr. ind. si è rinvenuta la tipizzazione di un nuovo rimedio nel nostro ordinamento, non riconducibile a nessuno dei precedenti conosciuti nell'ambito del diritto civile generale. Tale rimedio si caratterizza, anzitutto, per la sua autonomia dalla pretesa risarcitoria con la quale può cumularsi, nei termini precisati dal legislatore (volti ad evitare una locupletazione ingiustificata dello stesso danneggiato). La sua lata applicabilità sotto il profilo soggettivo ha suggerito di accogliere la lettura dottrinale che distingue due differenti prospettive funzionali, a seconda della coloritura soggettiva della lesione dell'altrui diritto di proprietà industriale: nel caso di violazione "colpevole", infatti, è possibile evidenziare la sua sfumatura deterrente (non punitiva); nel caso di violazione "innocente", tale sfumatura cede il passo ad una funzione puramente restitutoria (o, per meglio dire, para-restitutoria, stante il finale risultato di "attribuire" non "restituire" una ricchezza).

Orbene, mentre l'ambito di applicazione diretto delle norme *sub* 1) e *sub* 2) comprende tanto il diritto d'autore quanto le privative industriali, la regola *sub* 3), come si è ribadito più volte, attiene solo a quest'ultime.

## **2. La sostenibilità, sul piano dogmatico, del tentativo di applicare in via analogica le norme speciali dettate nel settore della proprietà industriale ed intellettuale.**

In via preliminare, rispetto alla constatazione che le norme sono dettate in un ramo specifico del diritto privato (*Sonderprivatrecht*), si deve ricordare che la ricerca ha permesso di dare una risposta positiva al problema dell'ammissibilità della loro estensione analogica in altre aree del diritto privato, compreso il diritto civile generale (*allgemeines Zivilrecht*)<sup>131</sup>.

Nel primo capitolo di questo lavoro, infatti, si è accertato che la permeabilità tra diritto civile e diritti privati speciali non è monodirezionale, ma opera in entrambe le direzioni: da un lato, infatti, si è ribadita la necessità che le norme particolari siano interpretate secondo criteri di armonia con le regole generali; dall'altro lato, tuttavia, si è appurato che i "diritti privati speciali" hanno storicamente costituito un'occasione di rinnovamento ed evoluzione per lo stesso *allgemeines Zivilrecht*.

Per la verità, si è verificato, con il supporto della dottrina tedesca, che la seconda direzione del dialogo tra discipline (dal particolare al generale) non si limita ad una dimensione *de iure condendo*, ma consente (anzi talora impone, in base al principio di eguaglianza che richiede di trattare in modo uguale situazioni uguali) la "generalizzazione" di norme speciali al diritto privato generale, la quale deve avvenire, però, con grande prudenza, valorizzando un approccio casistico, in virtù del ragionamento analogico.

Può allora trovare conferma, per questa via, l'astratta possibilità di procedere all'estensione analogica delle norme oggetto di indagine.

---

<sup>131</sup> V. anche per gli opportuni riferimenti dottrinali, *supra*, Cap. I, par. 4.

Occorre avvertire, però, che non trattandosi di disposizioni che semplicemente traducono nella disciplina speciale un principio già noto e ricavabile *aliunde* nel *Zivilrecht*, ma di regole con un contenuto precettivo proprio, l'interprete dovrà procedere con estrema cautela.

Più precisamente, una volta esclusa la natura eccezionale della norma speciale, ci si dovrà chiedere se, nella fattispecie non regolata, cui si vuole estenderla, si riproducono quelle esigenze “speciali” che hanno giustificato la sua creazione nella disciplina di riferimento.

### **3. L'inapplicabilità in via analogica delle norme di forfetizzazione legale e giudiziale del danno.**

Appurato che, su un piano generale, non ci sono ostacoli (ma solo maggiori strettoie) nella conduzione di un ragionamento analogico avente ad oggetto norme di un *Sonderprivatrecht*, in considerazione della particolare cautela suggerita dalle riferite peculiarità, occorre procedere per gradi.

Si può iniziare con esaminare la *vis expansiva* delle prime due norme enunciate dalla presente indagine (*sub* 1 e *sub* 2).

Ragioni di opportunità, oltre che di logica, suggeriscono di iniziare il discorso con il parametro della *royalty* ragionevole, come tetto minimo del risarcimento del lucro cessante.

Si tratta, come si è visto, di una forfetizzazione legale minima del danno risarcibile. Si è accertato, d'altra parte, che la prestazione mantiene natura “risarcitoria”, attesa la ragionevolezza dell'astrazione operata dal legislatore.

Tuttavia, se questa ragionevolezza costituisce il discrimine tra un risarcimento del danno vero e proprio (con conseguente applicabilità della relativa disciplina, in quanto compatibile) e una “prestazione non risarcitoria”, pur sotto le mentite spoglie di un risarcimento<sup>132</sup>, non sembra allo stato attuale superabile la necessità di una “intermediazione legislativa”, ogni qualvolta il risultato (anche solo potenziale) sia l'ultracompensazione del danneggiato. Ciò non tanto in ragione del dettato degli artt. 23 e 25 Cost., come invece hanno statuito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riguardo alla diversa questione della riconoscibilità dei danni punitivi<sup>133</sup>, poiché, per un primo verso, non vi è qui nessuna prestazione ultronea a quella avente ad oggetto il risarcimento del danno (che sorge dall'art. 2043 cod. civ.) e, per un secondo verso, come si è più volte chiarito, la standardizzazione del risarcimento non ha una finalità punitiva, tale da richiedere l'applicazione del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

Il motivo è molto più semplice: il principio dell'integralità del risarcimento (e il connesso divieto di arricchimento del danneggiato) è fondato su dispo-

---

<sup>132</sup> C. SALVI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile* diretto da G. Iudica, P. Zatti, Milano, 2005, p. 261 ss.

<sup>133</sup> Il riferimento è a Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, *ex multis* in *Giur. it.*, 2017, p. 1787, esaminata *supra*, Cap. III, Sez. D.

sizioni di legge<sup>134</sup>: sicché, sembra logico desumere che ogni deviazione da queste norme sul calcolo del risarcimento richieda necessariamente una precisa scelta del legislatore<sup>135</sup>.

<sup>134</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. D, par. 6. Traspare già dalla lettura dell'art. 1223 cod. civ. che oggetto del risarcimento per equivalente è, generalmente, il "danno" concreto e certo, definito in base alle tradizionali voci descrittive del danno emergente e del lucro cessante e i cui confini sono disegnati dal nesso di causalità giuridica che li lega all'evento dannoso: v. M. FRANZONI, *Trattato della responsabilità civile*, II, *Il danno risarcibile*, Milano, 2° ed., 2010, specie p. 57 ss., 65 ss. e 699 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 140 ss., il quale richiama anche Cass. 12 giugno 2008, n. 15814. V. anche C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 47 ss., nonché p. 250, ove si legge che «[a]lla base della disciplina è in effetti il principio per il quale la vittima ha diritto a una somma di denaro corrispondente alle perdite economiche subite (principio della riparazione integrale), comprensive sia della diminuzione del patrimonio (danno emergente) che dell'eventuale mancato guadagno conseguente al fatto lesivo (lucro cessante)»; G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 1999, 2° ed., p. 541, secondo cui «l'art. 1223 cod. civ. esprime una chiara direttiva, nel senso che la reintegrazione del patrimonio che è stato leso dall'inadempimento o dal fatto illecito deve essere integrale». Tale principio – continua l'Autrice a p. 546 – è conosciuto anche «principio dell'equivalenza tra danno e riparazione e da qui viene anche l'etichetta di 'risarcimento del danno per equivalente' della forma più corrente di riparazione», così come «la distinzione tra il concetto di danno risarcibile e quelli di indennità o indennizzo che, come è noto, sono concetti che fanno riferimento ad una riparazione non integrale». L'impostazione, del resto, risponde alla classica teoria della differenza (*Differenztheorie*), su cui v., per tutti, C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 59 ss. L'impatto pratico maggiore di questo principio, da cui discende il brocardo secondo il quale la prestazione risarcitoria non deve essere occasione di arricchimento per il danneggiato, si registra con riguardo alla prova del danno subito e al correlato tema dei limiti della valutazione equitativa del medesimo. Da un lato, secondo le regole ordinarie, il risarcimento è subordinato all'allegazione e alla prova di un pregiudizio effettivo – salve le ipotesi di forfetizzazione e le agevolazioni probatorie eventualmente previste dal legislatore: C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 185 s.; dall'altro lato, la valutazione equitativa, attesa la sua funzione integrativa, su cui v., *infra*, nota 136, non consente di tenere conto di circostanze diverse da quelle strettamente attinenti al danno. Va segnalato, infine, il diverso pensiero di P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni*, 3, *La Responsabilità Civile*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 313-314, il quale osserva, da un lato, che, in ragione de «la natura sapienziale e non legislativa del diritto della responsabilità civile», «[t]occa agli interpreti stabilire come va liquidato il danno, sia quello patrimoniale, che quello morale» e dall'altro lato, che, seppure «[n]el nostro ordinamento vige un principio di corrispondenza tendenziale tra la perdita subita dalla vittima e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria imposta al danneggiante», «[c]iò non toglie che i due concetti di «perdita subita» (...) e di «oggetto dell'obbligazione risarcitoria» differiscano completamente.

<sup>135</sup> La necessità di una precisa disposizione legislativa a sostegno di tecniche risarcitorie diverse dal ristoro del danno effettivamente arrecato si desume dalla natura derogatoria delle medesime rispetto al principio della riparazione integrale, accolto dalla disciplina del codice (v., *supra*, nota precedente): riconosce espressamente il carattere derogatorio delle prestazioni risarcitorie predeterminate C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 263. In merito osserva, con toni decisi, R. SCOGNAMIGLIO, voce «*Risarcimento del danno*», in *Noviss. Dig.*, XVI, Torino, 1957, p. 17, che «le statuizioni autoritarie della legge, riguardo alla misurazione (e di riflesso alla stessa determinazione) del danno, costituiscono di certo una netta e grave deviazione dai principi in materia; a cui il diritto vigente, secondo un indirizzo coerente e in ogni caso lodevole, indulge solo eccezionalmente ed in relazione a situazioni di specie, che di regola si verificano nel quadro della responsabilità per inadempimento». In linea analoga v. anche le già riportate parole di C.M. BIANCA, *La*

Per di più, anche volendo ritenere possibile slegare, in assenza di una disposizione di legge, la prestazione risarcitoria dal danno effettivo, pare decisiva la constatazione che la forfezzazione, allorché riguardi un pregiudizio accertato nella sua esistenza, non colma alcuna lacuna, ma, più banalmente, agevola un risarcimento intrinsecamente incerto<sup>136</sup>.

Un'ulteriore conferma si basa sull'argomentazione *a fortiori* rispetto all'orientamento, abbastanza consolidato, che ritiene le regole che cristallizzano presunzioni relative eccezionali e, pertanto, insuscettibili di un'applicazione analogica<sup>137</sup>. Se è eccezionale una regola che comporta semplicemente l'inversione dell'onere della prova, consentendo all'interessato la possibilità di dimostrare che la realtà concreta è diversa da quella presunta, dovrà a maggior ragione ritenersi tale una disposizione che,

---

*vendita e la permuta*, II, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1993, p. 1097-1098: «l'assunto di un diritto legale di risarcimento anche in mancanza del danno effettivo costituirebbe una grave deroga al principio generale che proporziona il diritto di risarcimento al danno realmente sofferto. Se quindi una tale deroga non risulta sicuramente sancita deve propendersi per una interpretazione coerente al sistema».

<sup>136</sup> Il legislatore, infatti, ha adottato una disposizione specifica per quelle ipotesi in cui il danno, pur accertato nell'*an*, non possa essere esattamente determinato nel suo ammontare. Viene a rilievo, in particolare, la norma dettata dall'art. 1226 cod. civ., che sancisce la possibilità che il giudice ricorra alla valutazione equitativa del pregiudizio. I presupposti, come già si è visto (specie *supra* Cap. III, Sez. D, par. 3), sono stati definiti con chiarezza dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Preme qui osservare che il giudizio equitativo è finalizzato esclusivamente «a reintegrare il danneggiato, ponendolo nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato ove l'evento non si fosse verificato»: così M. FRANZONI, *Trattato della responsabilità civile*, II, cit., p. 186; in senso conforme, v. anche C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 257. L'equità cui fa riferimento l'art. 1226 cod. civ., infatti, non deroga alle norme di legge – dalle quali, come detto, è ricavabile il principio di integrale riparazione del danno –, né le sostituisce (come invece accade, nei limiti disegnati dal codice di rito e precisati dalla giurisprudenza, nelle ipotesi di equità sostitutiva delle disposizioni normative *ope legis* o su richiesta delle parti, rispettivamente ex artt. 113, co. 2°, e 114 cod. proc. civ.) ma è legata alle medesime da un rapporto di ancillarità, divenendo lo strumento attraverso il quale il precetto legale, nell'ambito di un giudizio di diritto (art. 113, co. 1°, cod. proc. civ.) può compiersi: attraverso la valutazione equitativa, in definitiva, il principio dell'integrale riparazione del danno può trovare compimento. Si tratta, pertanto, di una delle ipotesi di equità "integrativa": cfr., per tutti, E. GRASSO, voce «Equità (giudizio)», in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 477; P. PELLEGRINELLI, *C'è ancora bisogno dell'equità?*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, p. 1294 ss. Fermo che l'equità in commento non ha nulla a che vedere con quella rilevante in sede di integrazione del contratto ex art. 1374 cod. civ., quest'ultima costituendo, con le parole di C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, cit., p. 187, «principio di giusto temperamento dei diversi interessi delle parti in relazione allo scopo e alla natura dell'affare», si segnala, da un punto di vista terminologico, che un'illustre dottrina qualifica l'equità ex art. 1226 cod. civ. (così come quelle di cui agli artt. 2056 e 2045 cod. civ.) come "quantificativa", definendo, invece "integrativa" quella di cui all'art. 1374 cod. civ.: G. ALPA, *La creatività all'opera. La giurisprudenza e le fonti del diritto*, in M. BESSONE (a cura di), *Il diritto giurisprudenziale*, Torino, 1996, p. 126 ss.

<sup>137</sup> Cfr. S. PATTI, *Delle prove. Artt. 2697-2739*, in G. DE NOVA (a cura di) *Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna-Roma, 2015, p. 159. Sul punto, *supra*, Cap. III, Sez. D, par. 6.

operando un'astrazione assoluta, preclude la possibilità di questa controprova<sup>138</sup>.

A conclusione analoga può giungersi con riguardo alla norma *sub* 1), che, come visto, sotto un aspetto strutturale, si differenzia dalla prima solo per il carattere eventuale e “controllato” della forfezzazione, rimettendola al prudente e motivato apprezzamento del giudice.

Pur essendo ritagliata su misura per il caso concreto, anche questa regola comporta un'astrazione del risarcimento dalla sua dimensione effettiva, sicché, derogando a disposizioni di legge, ripropone gli stessi problemi della standardizzazione legale.

Né pare possibile replicare che, così facendo, si lascerebbe non regolato il problema della lucratività dell'illecito.

A ben vedere, infatti, se, indubbiamente, un risarcimento calcolato sulla base del profitto dell'autore della violazione assicura che il “fatto illecito non paghi”, questa non è – né può essere se si condivide la ricostruzione operata sul procedimento astratto di calcolo del risarcimento del danno – la finalità primaria della forfezzazione, trovando questa la propria immediata ragion d'essere nell'agevolare il danneggiato, il cui diritto al risarcimento del danno rischierebbe di essere mortificato dalle soverchianti difficoltà probatorie<sup>139</sup>.

#### **4. L'applicabilità in via analogica delle norma sulla reversione degli utili.**

Veniamo infine all'innovativo rimedio della reversione degli utili.

Appurato che lo strumento non ha una finalità sanzionatoria, potendo essere esperito anche nelle ipotesi di violazione c.d. “innocente” di un altrui diritto di proprietà intellettuale, non vi è alcun motivo di carattere preliminare che impedisca all'interprete di intessere il ragionamento analogico<sup>140</sup>.

---

<sup>138</sup> C.M. BIANCA, *La vendita*, cit., *ibidem*.

<sup>139</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. D, par. 11.

<sup>140</sup> V. però L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1215 ss. Nella dottrina tedesca, l'*Übertragbarkeit* della *Gewinnherausgabe*, è stata studiata, prima della riforma dell'attuazione della direttiva *Enforcement* nel 2008 da V. BEUTHIEN, D. WASMANN, *Zur Herausgabe des Verletzerertrags bei Verstößen gegen das Markengesetz - Zugleich Kritik an der sogenannten dreifachen Schadensberechnung*, in GRUR, 1997, p. 255 ss. Gli Autori, criticando il costrutto giurisprudenziale della *dreifache Schadensberechnungsmethode*, osservano che la *Gewinnherausgabe* allora legislativamente prevista con riguardo a solo alcuni beni immateriali (§ 97 Abs. 1 S. 2 UrhG; § 14 Abs. 1 S. 1 GeschmMG) poteva essere estesa analogicamente anche al diritto dei marchi e dei segni commerciali. Propone una «*Verallgemeinerung der Gewinnabschöpfung für sämtliche Fälle, in denen fremde Rechtsgüter zu lukrativen Zwecken angeeignet werden*», G. WAGNER, *Jenseits des Ausgleichsprinzips*, cit., p. A 90. In conclusione l'insigne Autore suggerisce l'inserimento di un nuovo § 251 Abs. 3 BGB formulato con il seguente tenore: «*Hat sich der Ersatzpflichtige vorsätzlich über die Berechtigung des Gläubigers (= des Geschädigten) hinweggesetzt, so kann dieser statt des Schadensersatzes die Herausgabe des Gewinns, den der Ersatzpflichtige erzielt hat, und Rechnungslegung über diesen*

Tuttavia, in considerazione delle differenti prospettive funzionali che informano la reversione degli utili a seconda della ricorrenza o meno dell'elemento soggettivo nella fattispecie concreta, è opportuno distinguere le due ipotesi anche sul piano dell'estensibilità delle norme che le riguardano.

Si può iniziare con l'ipotesi della violazione perpetrata senza dolo o colpa. In questi casi, la finalità del rimedio è quella di attribuire al titolare del diritto leso la quota di profitto (al netto di tutti i costi e scomputate le altre frazioni di profitto riconducibili ai diversi fattori produttivi) concretamente realizzato dall'autore della violazione grazie alla privativa violata.

Lo strumento si giustifica in una prospettiva latamente restitutoria, concorrendo idealmente, quindi, con l'ordinario arricchimento senza causa<sup>141</sup>. Tuttavia mentre quest'ultimo limita quantitativamente la propria tutela al valore oggettivo e astratto del godimento della privativa (canone di licenza ipotetico), il primo garantisce al titolare del diritto leso una quota del profitto effettivamente tratto dall'autore inconsapevole della violazione<sup>142</sup>.

Il rimedio generale, atteso il suo carattere residuale (art. 2042 cod. civ.), cede naturalmente il passo all'azione specificamente prevista nell'ambito della proprietà industriale.

Al di fuori di questo settore, però, ci si deve chiedere se sussistano realmente i presupposti dell'analogia.

A ben vedere, il differenziale tra la tutela offerta dall'azione generale di arricchimento e quella garantita dalla reversione degli utili, pur operando questi strumenti in modo concettualmente distinto, è solo quantitativa.

Il punto è che tale differenza, nel caso specifico della proprietà industriale, può ben essere giustificata, su un piano sostanziale, dalla particolare lesività

---

*Gewinn verlangen*». Con riguardo, poi, ad un tentativo di estensione analogica della *dreifache Schadensberechnungsmethode* al diritto civile generale (con specifico riferimento al diritto all'immagine dei beni) v. B. FLÖTER, M. KÖNIGS, *Verletzung des Rechts am grundstücksinernen Bild der eigenen Sache und Übertragbarkeit der dreifachen Schadensberechnungsmethoden auf deliktische Schadensersatzansprüche aus Eigentumsverletzung*, in ZUM, 2012, p. 387 ss. Sulla rilevanza del profitto del danneggiante nel calcolo del risarcimento del danno insorgente dalla lesione dei diritti della personalità, v. *infra*, par. 7.3.

<sup>141</sup> Secondo A. PLAIA, *Allocazione contrattuale del rischio*, cit., p. 502 ss., invece, la reversione degli utili è espressione particolare dell'azione generale di arricchimento senza causa, con questa quindi coincidendo.

<sup>142</sup> Ciò pare vero anche nelle ipotesi in cui la quota di profitti oggetto di riversione sia tendenzialmente pari al valore mercato della privativa come, ad esempio, nell'ipotesi di utilizzo di un *jingle* altrui per la realizzazione di una pubblicità: cfr. A. PLAIA, *Allocazione contrattuale del rischio*, cit., p. 507. Come sottolinea l'Autore (ivi, p. 507-508) – il quale, come visto, ragiona riconducendo il rimedio speciale all'azione generale di arricchimento senza causa – la *royalty* è una somma sovente inferiore al reale valore del diritto del titolare: ciò perché, nel normale gioco della contrattazione che il criterio vorrebbe imitare, le parti tengono conto dell'allocazione del rischio, che grava sul licenziatario. L'Autore conclude giustamente che, nelle ipotesi di contraffazione, in cui manca la contrattazione, l'obbligazione restitutoria dovrebbe tenere conto del fatto che tale rischio non possa essere scaricato dal contraffattore sul titolare del diritto sfruttato. V. nel senso di una coincidenza dei due valori L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1164 ss.

dei beni giuridici tutelati e, sul piano nomopoietico, dall'archetipo offerto dall'art. 13 dir. 2004/48/CE e dall'art. 45, co. 2°, TRIPs.

Inoltre, non va trascurato l'impatto della misura sul patrimonio dell'autore della violazione (specie se si tratti di un'impresa), risultando di norma ben più incisivo di quello correlato all'arricchimento senza causa: si può quindi ritenere che, ove non diversamente previsto, sia ragionevole che una condotta oggettivamente diligente sia "sanzionata" esclusivamente con la restituzione del valore oggettivo del diritto indebitamente sfruttato, risultato cui tende l'azione *ex art. 2041 cod. civ.*

Peraltro, non si può sottacere che una diversa soluzione finirebbe per ridimensionare (nuovamente) il campo di applicazione di quest'ultimo rimedio di carattere generale.

Infine, anche a volere superare i dubbi in proposito e ritenere che la predetta differenza possa comunque costituire una "lacuna" in senso tecnico, è quantomeno discutibile che il principio di eguaglianza, che soggiace al meccanismo analogico, esiga la parificazione delle tutele (*eadem ratio*)<sup>143</sup>.

Del resto, come si è visto, anche nell'area più contigua possibile ai diritti di proprietà industriale, ossia con riguardo al diritto d'autore, la dottrina specialistica ha sollevato motivate perplessità rispetto alla proposta di estendere alla contraffazione innocente la misura della reversione dell'utile realizzato dall'autore della violazione, dando forza, nell'interpretazione del nuovo art. 158 l. dir. aut., al pur tradizionalmente debole argomento dell'*ubi (lex) tacuit nolit*<sup>144</sup>.

Il discorso è più complesso nel caso di violazioni "colpevoli".

Anche con riguardo a questo tipo di illecito, nell'ambito della proprietà industriale, l'azione di ingiustificato arricchimento è astrattamente esperibile accanto a quella risarcitoria, non ponendosi, per lo meno concettualmente, un problema di sussidiarietà<sup>145</sup>.

Nei fatti, però, il campo di applicazione del rimedio generale è eroso, da un lato, dal criterio risarcitorio della *royalty* ragionevole (forfetizzazione legale minima del danno risarcibile) e, dall'altro lato, dall'esperibilità dello strumento della reversione degli utili, *ex art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.*

Questa "erosione", tuttavia, non si verifica in altri settori: dunque, potendo concorrere, da un punto di vista pratico, il rimedio risarcitorio con quello dell'arricchimento senza causa, è legittimo chiedersi se possano essere ripetute le considerazioni sopra svolte in relazione alla "sufficienza" della tutela offerta dal generale rimedio restitutorio al titolare del diritto leso.

---

<sup>143</sup> Solo per completezza, si deve osservare che, allorché si accogliesse la concezione tradizionale restrittiva dell'arricchimento senza causa che, sostanzialmente, fa coincidere il suo campo di applicazione oggettivo con i trasferimenti ingiustificati di ricchezza (*Vermögensverschiebung*), la conclusione cui si giungerebbe potrebbe mutare, poiché, in questo caso, il titolare del diritto indebitamente (seppure incolpevolmente) violato sarebbe lasciato privo di tutela.

<sup>144</sup> Diversamente A. PLAIA, *Allocazione contrattuale del rischio*, cit., p. 507; A. THIENE, *La tutela della personalità*, cit., p. 372 ss., la quale pure suggerisce, per fugare ogni dubbio, l'opportunità di una correzione normativa in questo senso.

<sup>145</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. B, par. 7.



In effetti, la risposta pare negativa.

Il valore aggiunto della reversione degli utili in un caso di violazione dolosa o colposa, infatti, si deduce dall'inevitabile componente deterrente nella sua funzione. Colpendo gli utili concretamente realizzati dall'autore della violazione (seppure quantificati in modo tale da escludere ogni deriva meramente afflittiva dal rimedio), infatti, la misura garantisce che questo soggetto non incameri alcun profitto che sia specificamente dipeso dalla lesione del diritto altrui (*"tort must not pay"*).

D'altra parte, il titolare di questo diritto, grazie alla reversione, non si arricchisce ingiustamente: egli ottiene solamente il guadagno legato alle potenzialità intrinseche al suo bene, come concretizzatesi in quella fattispecie di lesione.

Infine, la carica problematica che deriva dall'eventuale sensibile differenza tra la dimensione dell'impresa del danneggiante e quella del danneggiato – opportunamente depotenziata in virtù del ragionamento causale, che porta a scomputare quella parte di utili che deriva specificamente dall'impiego di risorse dell'autore della violazione – può essere superata dalla considerazione che il più alto profitto conseguito da un grande imprenditore è semplicemente legato ad un più intenso (indebito) sfruttamento dell'altrui utilità.

Ne deriva, insomma, che, se inteso in questo modo, la reversione dell'utile non pare affatto un rimedio eccezionale, se è inteso a "colpire" le violazioni colpose e dolose, rappresentando, piuttosto, la risposta più efficiente ad un problema di giustizia (lacuna).

Più in particolare, questo strumento, in prima battuta, risponde all'esigenza sociale secondo cui chi, negligenzemente o intenzionalmente, si approfitti di un'altrui utilità non possa trattenere quanto abbia lucrato (calcolando il risarcimento del danno e la restituzione dell'arricchimento ingiustificato come semplici costi di produzione) e, in secondo luogo, è pienamente giustificato da una logica di tipo "attributivo" (nella misura in cui si esegua l'opportuno *apportionment*).

Nonostante le peculiarità del settore della proprietà industriale, senza contare che lo strumento è effettivamente il frutto della trasposizione (originale) di norme di fonti internazionali, non si può negare che le esigenze sottese alla sua codificazione siano riproducibili in altre situazioni, che riguardano anche il diritto privato generale (*eadem ratio*).

## **5. Estensibilità analogica dell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.: la conclusione è un nuovo punto di partenza.**

In definitiva, seppure specificamente dettato per la proprietà industriale, la reversione dell'utile pare un rimedio suscettibile di applicazione analogica in altre aree del diritto privato. Ciò pare vero, più particolarmente, con riguardo alle sole violazioni "colpevoli".

Non si deve pensare, tuttavia, che questa conclusione permetta di risolvere tutti i problemi connessi ad ogni tipologia di illecito lucrativo: la morfologia

di questo fenomeno, come si è visto, si articola in modo piuttosto complesso nella prassi<sup>146</sup>.

L'analogia, d'altro canto, è un procedimento estremamente delicato, tanto più che la norma che si vuole estendere appartiene ad un diritto "speciale".

La conclusione maturata, allora, non costituisce certo un punto di arrivo nella ricerca su questo tema, ma definisce un nuovo possibile punto di partenza.

Segnatamente, il passo successivo sarà capire se, data una particolare tipologia di illecito, la fattispecie non regolata (lucrattività della lesione di un altrui diritto) sia effettivamente sovrapponibile a quella disciplinata dall'art. 125 cod. propr. ind., ossia, più in chiaro, se l'ipotesi non normata abbia in comune con quella normata quegli stessi elementi che hanno giustificato, per la seconda, una particolare disciplina legislativa ("identità di fattispecie").

(i) Anzitutto, non si deve trascurare, infatti, che la disposizione industrialistica è indirizzata a disciplinare particolari tipi di ingerenze, che si risolvono in uno sfruttamento abusivo di un'utilità altrui e non in una semplice distruzione della medesima.

(ii) In secondo luogo, vanno ribadite le peculiarità dei beni giuridici tutelati, i quali, in ragione della loro immaterialità, sono facilmente aggredibili; essi richiedono una tutela più penetrante di quella ordinaria, anche il ragione della loro centralità nelle valutazioni di politica del diritto (segnatamente, in ragione della loro importanza nel sistema economico).

(iii) Infine, sempre in ragione della particolare natura dei beni protetti, la sanzione principale, ossia il risarcimento del danno, si mostra spesso insufficiente ad assicurare un'adeguata tutela: ciò in considerazione delle significative difficoltà cui va incontro il danneggiato nell'allegazione e dimostrazione del pregiudizio. Su questo piano, vanno peraltro apprezzate le specifiche correzioni apportate dal legislatore con riguardo a questo rimedio (forfeittizzazione legale e giudiziale).

## **6. (Segue). Il diritto d'autore.**

Il primo banco di prova per vagliare l'effettiva estensibilità analogica del rimedio è certamente il diritto d'autore.

In quest'area, si è detto, il silenzio del legislatore potrebbe risultare molto significativo, in considerazione della scelta (contestuale) di scrivere diversamente gli artt. 125 cod. propr. ind. e 158 l. dir. aut., che pure, nella direttiva *Enforcement*, hanno un unico archetipo nell'art. 13.

Senonché, a prescindere dalle intenzioni del legislatore storico, può osservarsi che le ragioni sottese al rimedio della reversione degli utili (in caso di violazioni "colpevoli") nell'ambito della tutela della proprietà industriale, si riproducono con riguardo al diritto d'autore.

---

<sup>146</sup> Cfr. *supra*, Cap. I, par. 6.

A ben vedere, la dottrina sopra esaminata<sup>147</sup>, secondo la quale la scelta del legislatore di escludere la reversione nelle violazioni di questo diritto sarebbe ragionevole, è in realtà preoccupata di evitarne l'applicazione con riguardo alle violazioni incolpevoli: questo risultato, tuttavia, può essere a priori escluso, in base alla doppia lettura dell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind. che si è seguita.

Si segnala, però, che il problema si è posto di rado nella prassi e che ove la giurisprudenza ha dovuto prendere posizione ha dato una risposta negativa sulla base dell'argomento formale del silenzio dell'art. 158 l. dir. aut.<sup>148</sup>

In realtà, la ragione di questa scarsa attenzione può essere vista nell'operatività del criterio risarcitorio di cui all'art. 158 l. dir. aut., il quale prende già in considerazione gli utili dell'autore della violazione.

Un'estensione analogica dell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind. per le violazioni "colpevoli", tuttavia, si rivela comunque necessaria, attesa la non coincidenza dei due *petita*, come si è sopra evidenziato.

Del resto, il rischio della locupletazione del danneggiato è evitato dal necessario temperamento del cumulo tra reversione e risarcimento contemplato dalla disposizione da applicare.

## **7. (Segue). Tre esempi nell'ambito del diritto civile generale: immissioni, sfruttamento abusivo dell'altrui diritto di proprietà, e lesione dei diritti della personalità**

La ricerca svolta mira a gettare le basi per una riflessione più ampia, tutta interna al diritto civile generale, la quale deve necessariamente articolarsi e approfondirsi per ogni singola tipologia di illeciti.

In questa sede, al fine di rendere più chiari i termini del ragionamento, il quale potrà essere meglio sviluppato solo in un'indagine futura, si possono studiare tre esempi, a suo tempo annoverati tra le ipotesi tipiche di illeciti lucrativi<sup>149</sup>: le immissioni illecite (par. 7.1.); lo sfruttamento abusivo dell'altrui diritto di proprietà (par. 7.2.); la lesione dei diritti della personalità e, in particolare, del diritto all'immagine (parr. 7.3. e 7.4.).

### **7.1. Immissioni intollerabili.**

Il primo caso da esaminare è quello dell'imprenditore che, al fine di aumentare i propri profitti, risparmi sulle precauzioni contro le immissioni, danneggiando il proprietario del fondo attiguo<sup>150</sup>.

---

<sup>147</sup> V. *supra*, Sez. I, par.

<sup>148</sup> V., da ultimo, la già citata sentenza Trib. Milano, 18 luglio 2017.

<sup>149</sup> Cfr. *supra*, Cap. I, parr. 7 ss.

<sup>150</sup> Considera le immissioni un possibile caso di illecito lucrativo P. GALLO, voce «Arricchimento senza causa», in *Dig. disc. priv. sez. civ., Aggiornamento*, Milano, 2011, p. 107.

Ora se, come noto, il carattere industriale dell'immissione impone al vicino una maggiore tolleranza (art. 844, co. 2°, cod. civ.), questo non assicura all'impresa il diritto a produrre immissioni intollerabili. Devono ritenersi poi recisamente illecite le immissioni nocive, lesive, cioè, del diritto alla salute e ciò, sul piano civilistico, a prescindere dal rispetto dei parametri eventualmente imposti da disposizioni normative di diritto pubblico<sup>151</sup>.

Il punto è riassumibile nella seguente domanda: il proprietario danneggiato, accertata l'illiceità della lesione, può domandare la reversione dell'utile realizzato dall'autore della violazione?

A sostegno di una risposta positiva al quesito, si potrebbe evidenziare la sussistenza di un nesso di derivazione tra l'illecito – lesione dell'altrui diritto di proprietà o del diritto alla salute – e il (maggiore) profitto dell'autore della violazione, ottenuto grazie al risparmio di spesa.

Ricorrerebbe, inoltre, un'istanza deterrente, non essendo certamente negabile un rimprovero sociale nei confronti di chi, deliberatamente, aumenti il margine del proprio guadagno riducendo i costi, anche accettando il rischio di compromettere la proprietà e la salute altrui.

Ciò nonostante, a prescindere dal ruolo che può avere in proposito la quantificazione del danno non patrimoniale conseguente<sup>152</sup>, la risposta al predetto quesito è necessariamente negativa, almeno qualora si prendano le mosse dalla verifica dei requisiti dell'applicabilità, in via analogica, della norma enucleata dall'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.

Difetta, più nello specifico, il presupposto dell'identità di fattispecie.

Nel ledere la proprietà o la salute altrui, a ben vedere, l'autore della violazione non sfrutta alcuna utilità appartenente alla sfera del titolare del diritto leso, diversamente da quanto accade quando sia violato un diritto di proprietà intellettuale: più semplicemente, la sua azione od omissione si limita a compromettere l'integrità di tali beni.

La reversione dei profitti ricavati dall'autore della violazione determinerebbe, quindi, in questa ipotesi, un arricchimento ingiustificato del titolare del

---

<sup>151</sup> Cfr., per l'autonomia dei sistemi di norme, Cass. 16 ottobre 2015, n. 29027 in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, p. 554, con nota di C.M. SCALIA, *Le immissioni di rumore: superamento della normale tollerabilità e danno risarcibile*.

<sup>152</sup> Il tema della risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alle immissioni è stato oggetto, di recente, di un vivace dibattito giurisprudenziale (oltre che dottrinale): in questa sede, basti ricordare che Cass. Sez. Un., 1 febbraio 2017, n. 2611, confermando un indirizzo recentemente emerso nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 14 dicembre 2014, n. 26899; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20927) ha chiarito che il pregiudizio non economico conseguente alle immissioni è risarcibile non solo allorché sia leso il diritto alla salute, ma anche «quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi. Il profilo specifico della quantificazione, tuttavia, è rimasto in ombra: più in generale, sul ruolo dell'arricchimento del danneggiante nella quantificazione del danno non patrimoniale, v. *infra* par. 7.3;

diritto leso, in quanto nessuna possibilità di guadagno a lui riservata è stata usurpata.

Una diversa questione attiene all'opportunità di una "confisca" dell'arricchimento tratto dal danneggiante in ragione dell'illecito (a favore dell'Erario). Il punto dischiude un indirizzo d'indagine di estremo interesse, che esula, però, dalla presente indagine.

Può essere utile ricordare, peraltro, che il legislatore italiano ha recentemente adottato il modello della sanzione pecuniaria civile, irrogabile dal giudice del risarcimento in ipotesi tipiche<sup>153</sup>; d'altro canto anche il disegno di riforma del diritto francese della responsabilità civile sembra muoversi in questa direzione, in una prospettiva di ampio respiro di reazione alla "*faute lucrative*"<sup>154</sup>. Il piano del ragionamento, tuttavia, attesa la tassatività dell'elenco di illeciti sanzionabili (*ex artt. 23 e 25 Cost.*), non può che intersecare una prospettiva *de iure condendo*<sup>155</sup>.

## 7.2. Sfruttamento abusivo dell'altrui proprietà.

Il secondo caso che si intende approfondire è quello dello sfruttamento abusivo dell'altrui proprietà, il cui esempio più celebre (anche se, forse, non il più frequente nella prassi) è quello da cui prende le mosse la pionieristica monografia di Rodolfo Sacco sull'arricchimento da fatto illecito, più volte citata nel corso di questo lavoro<sup>156</sup>.

Un soggetto si intrufola in una villa e, all'insaputa del proprietario partito per un lungo viaggio – nonché contro la sua volontà espressa –, la concede in godimento a titolo oneroso ad un terzo.

Ingerendosi nell'altrui diritto di proprietà, l'autore della violazione percepisce un lucro superiore al valore medio della locazione, ma non arreca al bene materiale alcun danno sensibile (danno emergente), né impedisce al legittimo titolare la conclusione di alcun affare (lucro cessante).

In questo caso, come rileva lo stesso Autore, è improprio parlare di risarcimento del danno<sup>157</sup>.

<sup>153</sup> Il riferimento è alla disciplina introdotta dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

<sup>154</sup> L'art. 1266-1 dell'*avant-projet* di riforma della responsabilità civile del 13 marzo 2017 contempla, infatti, l'inserimento della "*amende civile*" accanto alla misura risarcitoria, come sanzione tipica e generale nei confronti degli atti illeciti "*lucrative*", compiuti, cioè, «al fine di ottenere un guadagno o un risparmio». Questa misura, analogamente a quella adottata dal legislatore italiano con riguardo a specifiche categorie di violazioni, di cui al d.lgs. 7/2016 (taluni reati depenalizzati), si caratterizza proprio per la destinazione della somma di denaro, cui il giudice civile condanna l'autore della violazione, alle casse pubbliche: cfr. G. CATTALANO-CLOAREC, *Lo stato dell'arte del risarcimento punitivo*, cit., p. 17 ss.

<sup>155</sup> V. ad. esempio, M. FRANZONI, *Trattato della responsabilità civile*, II, *Il danno risarcibile*, Milano, 2<sup>ed.</sup>, 2010, p. 708-709.

<sup>156</sup> R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Contributo alla teoria della responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1959, p. 1 ss.

<sup>157</sup> R. SACCO, *Ibidem*.

In effetti, allorché sia certo che la lesione del diritto di proprietà non si sia tradotta in un danno effettivo per il suo titolare, l'unica strada per ammettere la possibilità che sorga una prestazione risarcitoria è quella della standardizzazione del risarcimento (che ne comporta un'astrazione dalla situazione concreta), la quale, come si è più volte ripetuto, costituisce una scelta riservata al legislatore<sup>158</sup>.

In giurisprudenza, per il vero, nei casi di occupazione *sine titulo* di un cespite immobiliare altrui, all'orientamento tradizionale – che richiede, al fine del risarcimento del danno, l'allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo, causalmente imputabile alla violazione dell'altrui proprietà<sup>159</sup> – si contrappone un vivace filone di sentenze che ritiene il pregiudizio in parola *in re ipsa*<sup>160</sup>.

Questo diverso orientamento, sostenuto anche da molti Tribunali<sup>161</sup>, trova giustificazione, nel ragionamento della Suprema Corte, alla luce del carattere normalmente fruttifero della cosa usurpata.

Per il vero, l'astrazione operata da queste pronunce non è assoluta, ma si iscrive nel novero delle inversioni giurisprudenziali dell'ordinario onere probatorio: è comune l'affermazione, infatti, che la presunzione susseguente alla facoltà di godimento del bene immobile, insita nel diritto reale, è suscettibile di essere superata con la dimostrazione contraria da parte del danneggiante<sup>162</sup>.

Sul piano della quantificazione del risarcimento, per altro verso, le decisioni che accolgono la teoria del danno *in re ipsa*, al fine di superare la conseguente incertezza nella liquidazione di un pregiudizio solo presunto, ricorrono al costrutto del danno c.d. figurativo<sup>163</sup>. Più precisamente, seguendo un *modus procedendi* analogo all'astrazione del risarcimento, i giudici selezionano un indice rappresentativo (figurativo, appunto) del danno potenzial-

---

<sup>158</sup> V. *supra* Sez. I, par. 3.

<sup>159</sup> L'orientamento tradizionale sul concetto di danno risarcibile nelle ipotesi di occupazione abusiva di un cespite immobiliare, secondo cui «il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti» è sostenuto, ad esempio, da Cass. 11 gennaio 2005, n. 378; Cass., 17 giugno 2013, n. 15111 (ove le parole citate); Cass., 21 settembre 2015, n. 18494. La stessa Suprema corte, peraltro, sovente riconosce la sussistenza del contrasto interno alla propria giurisprudenza.

<sup>160</sup> *Ex plurimis*: Cass. 18 gennaio 2006, n. 827; Cass. 6 novembre 2008, n. 26610; Cass., 16 aprile 2013, n. 9137; Cass., 9 agosto 2016, n. 16670.

<sup>161</sup> Tra le molte pronunce, si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni riferimenti recenti: Trib. Aosta, 12 giugno 2017, in banca dati *Pluris*; Trib. Ferrara, 12 giugno 2017, n. 609, in banca dati *Dejure*; Trib. Napoli, 5 giugno 2017, in banca dati *Pluris*.

<sup>162</sup> Cfr., ad esempio, tra le più recenti, Cass., 9 agosto 2016, n. 16670; Trib. Cagliari, 17 ottobre 2016, in banca dati *Pluris*.

<sup>163</sup> Cfr. i precedenti di legittimità e di merito citati *supra*, rispettivamente note 10 e 11. Cfr. per un inquadramento all'interno della dialettica tra i criteri di quantificazione del danno patrimoniale (*Differenztheorie* e *id quod interest*), M. FRANZONI, *Trattato della responsabilità civile*, II, cit., p. 119.

mente patito dal danneggiato: tale indice, di norma, è individuato nel canone di locazione medio del bene in questione<sup>164</sup>; in un'occasione, già segnalata a suo tempo<sup>165</sup>, peraltro, la Suprema corte ha ritenuto di potersi riferire al guadagno tratto dall'autore della violazione<sup>166</sup>.

Prima di prendere posizione su questa proposta pretoria, occorre tenere conto che, specie nella giurisprudenza più recente, si registra lo sforzo di attenuare i caratteri dell'arbitrarietà della presunzione di danno, escludendone l'operatività quando «risulti positivamente accertato che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione, non potendosi, in tal caso, ragionevolmente ipotizzare la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dal mancato godimento del bene per effetto dell'illecito comportamento altrui»<sup>167</sup>.

In sostanza, se ben si intende, lo scopo è limitare l'agevolazione probatoria per il danneggiato alle sole ipotesi in cui la presunzione è fattualmente giustificata, in ragione della destinazione economica impressa dal titolare sul proprio bene: se questi, ad esempio, è solito a concedere il proprio immobile in locazione, è ragionevole attendersi che, con un grado sufficiente di probabilità, in assenza dell'usurpazione, egli l'avrebbe in effetti locato, di guisa che può presumersi l'esistenza di un danno, nella misura del canone che il titolare danneggiato avrebbe potuto ricavare.

Come si può intuire, il ragionamento richiama il meccanismo delle presunzioni semplici, intese come mezzi di prova (artt. 2727 ss. cod. civ.).

Tuttavia, se queste non alterano l'equilibrio probatorio, concedendo solamente all'onere (il danneggiato, secondo l'art. 2697 cod. civ.) la possibilità di giungere alla dimostrazione di un fatto costitutivo della sua pretesa (il danno e la sua quantificazione) sulla base di un ragionamento inferenziale, che muove da altro fatto allegato e provato o non contestato (l'utilizzo del bene in un determinato modo), la teoria del danno *in re ipsa*, come corretta nel suo campo di applicazione, diversamente, fa ricadere sul danneggiante il rischio della mancata dimostrazione delle modalità di godimento del bene, costituendo l'accertamento del disinteresse del proprietario, a ben vedere, una prova contraria, più che un presupposto negativo di operatività della presunzione<sup>168</sup>.

---

<sup>164</sup> Così la maggior parte delle pronunce citate che ricorrono alla teoria del danno *in re ipsa*; sul punto è da rilevare la precisazione di Trib. Cagliari, 17 ottobre 2016, cit., secondo cui, per un verso, il danno così liquidato rimane una prestazione risarcitoria e, per altro verso, la somma così individuata «non rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria ma solamente un elemento di commisurazione del danno».

<sup>165</sup> Cap. III, Sez. D, par. 4.

<sup>166</sup> Cass. 7 agosto 2012, n. 14213.

<sup>167</sup> Cass., 7 agosto 2012, n. 14222; v. anche Cass., 27 luglio 2015, n. 15757.

<sup>168</sup> Naturalmente, in base al principio di acquisizione delle prove, non è indispensabile che l'iniziativa probatoria del disinteresse del proprietario dell'immobile derivi dal danneggiante, ben potendo essere oggetto di ammissione (confessione) dello stesso danneggiato.

Infatti, se si trattasse di un presupposto logico, è evidente che questo dovrebbe essere allegato e dimostrato da colui a favore del quale il ragionamento presuntivo opera (il danneggiato), al fine di invocarne l'applicazione. La giurisprudenza esaminata, invece, intende l'assenza di tale requisito come una sorta di "via d'uscita" per l'autore della violazione, al fine di evitare gli effetti dell'astrazione del risarcimento, derivante della presunzione di danno<sup>169</sup>.

Se si accoglie la linea ricostruttiva qui preferita, si comprende come, difettando un intervento del legislatore e non ricorrendo i presupposti di ammissibilità di un'inversione pretoria dell'onere probatorio (principio di vicinanza della prova; principio di tutela di squilibri di forza nei rapporti tra le parti)<sup>170</sup>, la soluzione giurisprudenziale qui illustrata non possa essere condivisa.

Come ha correttamente sottolineato una recente sentenza<sup>171</sup>, peraltro, dal rigetto della teoria del danno *in re ipsa* non deriva alcuna preclusione al ragionamento presuntivo del giudice di merito (*presumptio hominis*), di guisa che, qualora siano dimostrati fatti idonei ad ingenerare la convinzione della probabile sussistenza di un danno – ragionevolmente misurabile alla luce di un determinato indice – questo potrà ancora essere ritenuto risarcibile, pur in assenza di una prova diretta: più correttamente, tuttavia, il rischio conseguente all'assenza di una base fattuale, sufficientemente solida per consentire il procedimento inferenziale (legislativamente concepito sulla base dei principi di gravità, precisione e concordanza: art. 2729 cod. civ.), dovrà essere sopportato sul danneggiato, su cui grava, in via di principio, l'onere probatorio dei requisiti della tutela richiesta (art. 2697 cod. civ.).

Tornando all'esempio di apertura del paragrafo, quindi, nella misura in cui non soccorrano presunzioni semplici in relazione all'interesse del proprietario della villa a goderne direttamente o concedendola in locazione, nessun danno potrà essere liquidato al medesimo per il solo fatto dell'occupazione abusiva dell'immobile.

Una prestazione pari al valore oggettivo del godimento del bene potrà essere chiesta, tuttavia, a titolo restitutorio e, precisamente, sulla base delle norme relative all'arricchimento senza causa<sup>172</sup>.

Rimane dunque aperto, anche in questa sede, il problema del profitto ricavato dall'autore della violazione (pari alla differenza tra il valore medio della

---

<sup>169</sup> V., ad esempio, Cass., 7 agosto 2012, n. 14222; Cass., 15 ottobre 2015, n. 20823; Trib. Cagliari, 17 ottobre 2016, cit.; Trib. Padova, 4 agosto 2016, in banca dati *Pluris*.

<sup>170</sup> V. *supra* Cap. III, Sez. D, par. 4.

<sup>171</sup> Cass., 21 settembre 2015, n. 18494.

<sup>172</sup> Ciò è possibile, qualora si condivida la ricostruzione dell'arricchimento senza causa qui accolta: v. *supra*, Cap. III, Sez. B. Infatti, l'abusivo sfruttamento di un bene altrui è suscettibile di essere sussunto nella fattispecie di cui agli artt. 2041 ss. cod. civ., atteso che, in primo luogo, è riscontrabile un impoverimento patrimoniale, in quanto è violata la riserva del titolare relativa alla scelta di (se e) come disporre del proprio bene, la quale ha un valore venale, e, in secondo luogo, un correlato arricchimento è ravvisabile nel patrimonio dell'usurpatore, quantomeno nella misura corrispondente al valore oggettivo di godimento del bene.



locazione e i canoni oggettivamente percepiti), per lo meno in quei casi in cui non sia direttamente applicabile la norma sulla restituzione dei frutti (civili) percepiti dal possessore di mala fede<sup>173</sup>.

Negli interstizi lasciati privi di tutela da questa regola (si pensi al caso in cui l'occupazione non sia in mala fede; ma si potrebbe argomentare allo stesso modo con riguardo alle occupazioni non riconducibili al possesso<sup>174</sup>), ci si può interrogare se sia applicabile la norma di cui all'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind.

Anche in questo ambito, il cuore problematico risiede nell'individuazione di tratti analoghi della fattispecie, tali da richiedere, di necessità, l'applicazione di una norma congegnata per il settore della proprietà industriale.

Certamente, ricorrerebbe la giustificazione "restitutoria": l'autore della violazione ha infatti tratto il profitto sfruttando un'utilità riservata al titolare del diritto leso; d'altra parte questi non riceverebbe altro che quanto concretamente ottenuto, in quella particolare vicenda, in ragione di tale sfruttamento. Allorché, tuttavia, si consideri che il valore medio di mercato può essere già ottenuto *aliunde* dal titolare del diritto leso (nella specie *ex art. 2041 cod. civ.*), ci si può chiedere se sia ragionevole concedere allo stesso il valore del guadagno in concreto tratto, eventualmente superiore.

Suggerisce una risposta negativa a tale quesito – ma la questione meriterebbe senza dubbio una più ampia riflessione – la circostanza che non paiono ricorrere, in questa sede, le particolari esigenze di protezione e dissuasione sottese alla tutela dei beni immateriali, atteso che, per un verso, il controllo di beni immobili risulta più agevole per il titolare (considerata la loro materialità), e che, per altro verso, come detto, nelle ipotesi di lesione dolosa (leggi in mala fede), quanto concretamente ottenuto da chi dispone della cosa come se ne fosse proprietario, può essere suscettibile di riversione sotto forma di frutto civile.

Minori complessità involge il differente caso, studiato dalla dottrina tedesca<sup>175</sup>, in cui il conduttore di un'unità abitativa, in spregio alle disposizioni di legge o del contratto, ceda in sublocazione il godimento dello stesso bene, lucrando la differenza tra il canone versato al locatore e quello a sua volta percepito dal subconduttore.

In questa sede, la domanda della reversibilità del profitto dell'autore della violazione trova indubbiamente risposta negativa, per una semplice ragione:

---

<sup>173</sup> Cfr. R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 23 ss.; per un esempio di riconduzione dell'obbligo di riversare i canoni percepiti alla restituzione dei frutti, cfr. Cass. 24 marzo 1986, n. 2068, la quale ha conseguentemente ricavato la necessità della dimostrazione dell'elemento soggettivo della mala fede. Peraltro, «la qualifica di possessore di mala fede non può essere ritenuta implicita nella circostanza che il possessore sia stato dichiarato occupante abusivo»: Cass. 15 ottobre 1977, n. 4413. Nella giurisprudenza di merito cfr., più di recente, Trib. Modica 10 febbraio 2015.

<sup>174</sup> Non è sicuro, infatti, che la regola ricavata ermeneuticamente dall'art. 1148 cod. civ. sia applicabile anche alle ipotesi di semplice detenzione: in senso positivo, v. R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 32 ss.

<sup>175</sup> Sul punto, con riguardo all'ordinamento tedesco: T. HELMS, *Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem*, Tübingen, 2007, specie, p. 57 ss.

il profitto, in questa ipotesi, non può essere riconducibile all'utilità (anche solo potenziale) del soggetto leso, poiché, avendo questi già locato l'immobile, la sua *chance* di guadagno è già concretamente "sfruttata", senza che possa per lui porsi nemmeno l'astratta possibilità di percepire un canone di locazione più alto.

### **7.3. La tutela dei beni della personalità: in particolare il diritto all'immagine, all'onore e alla riservatezza. Peculiarità dei beni e assenza di norme sulla quantificazione del danno.**

La protezione dei diritti della personalità (in particolare: immagine, onore e reputazione e riservatezza) rappresenta un banco di prova privilegiato per misurare l'estensibilità analogica della norma sulla reversione degli utili.

L'immaterialità dei diritti protetti, infatti, ripropone in buona misura i problemi già visti con riguardo al settore della proprietà industriale e intellettuale<sup>176</sup>.

Prima di affrontare specificamente la questione, tuttavia, sono necessarie alcune premesse.

Anzitutto è bene precisare che, nell'area qui in esame, il discorso è reso particolarmente scivoloso dalle ulteriori peculiarità che innervano i beni giuridici tutelati. Questi beni, infatti, pur essendo talora dotati di un valore patrimoniale, tale da permetterne al loro titolare il loro "sfruttamento" economico, intersecano la sfera più intima e non negoziabile della persona: la dignità umana<sup>177</sup>.

Al tentativo, già riconducibile al pensiero di un'autorevole dottrina specialistica<sup>178</sup>, di semplificare il quadro scorporando più situazioni soggettive giu-

---

<sup>176</sup> Gli aspetti problematici, quanto all'area in esame, sono efficacemente sottolineati già da P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, p. 235 ss., il quale rileva, in particolare, (i) che l'azione illecita non si concreta necessariamente nel deterioramento del bene giuridico tutelato; (ii) che lo sfruttamento illegittimo dell'immagine altrui non esclude che il titolare possa avvalersene simultaneamente, (iii) che non è detto che il titolare abbia intenzione di sfruttare economicamente il proprio ritratto.

<sup>177</sup> Per tutti, cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, *La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 2° ed., 2002, p. 184 ss.

<sup>178</sup> Il riferimento è a P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., p. 100 ss., secondo cui (ivi, p. 101) può «senz'altro parlarsi di un diritto assoluto avente per oggetto ogni singolo ritratto e per contenuto il dovere negativo di astensione dalla divulgazione, ond'è che in linea generale in questa materia nulla abbiano a che vedere la tutela dell'onore e della riservatezza, intesi come beni o come modi di essere o qualità della persona umana». L'Autore è richiamato, tra gli altri, da P. SIRENA, *Il danno non patrimoniale derivante dall'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui e il suo rapporto con il danno patrimoniale*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, diretto da S. Patti, Torino, 2010, p. 258. Sulla stessa linea anche C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in *Dir. inf.*, 1988, p. 27 ss., il quale, tuttavia, si discosta dalla dottrina precedente relativamente all'individuazione del bene giuridico tutelato: mentre per P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., p. 34 «bene giuridico sarà ogni singolo ritratto», sicché (ivi, p. 35) «fintanto che nessuno avrà di essa fatto alcun ritratto, questa persona non sarà titolare di

ridiche tutelabili a seconda dell'interesse di volta in volta coinvolto – valore economico da un lato; integrità della persona dall'altro lato –, è seguita una presa d'atto della irriducibile complessità di questi beni, volta ad evidenziare l'inscindibilità degli aspetti patrimoniali e non patrimoniali in essi contenuti<sup>179</sup>.

La compenetrazione tra le due prospettive, pur trasparendo anche in altri diritti della personalità<sup>180</sup>, è particolarmente evidente nelle vicende di circolazione dell'effigie della persona<sup>181</sup>.

---

alcun diritto all'immagine al ritratto o sul ritratto, per la semplice ragione che ancora non è venuto ad esistenza ciò che potrebbe essere oggetto del suo diritto», per C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, cit., p. 32 ss., l'oggetto dell'autonoma situazione soggettiva giuridica è il «valore del bene-ritratto», che è «fin dalla nascita pertinente alla persona, pur non potendo essere qualificato come diritto della personalità in senso tecnico». Di «una doppia serie di diritti» parla anche R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto fatto ingiusto*, cit., p. 180. Sulla stessa lunghezza, cfr., infine, P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996, p. 129 ss.

<sup>179</sup> La dottrina contemporanea sembra assestata su questo orientamento, seppure con diverse sfumature: v. soprattutto, G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, p. 238 ss. e G. CAPAREZZA FIGLIA, *Diritto all'immagine e «giusto rimedio» civile. Tre esperienze di civil law a confronto: Italia, Spagna e Francia*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 869, ove afferma – richiamando P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, p. 1982, p. 183 ss. – che «L'unitarietà del valore della persona umana (...) non è incompatibile con la sussistenza di piani diversi di rilevanza giuridica delle sue singole manifestazioni». Lo stesso Autore riporta l'impostazione sostanzialmente conforme della giurisprudenza italiana e francese di «una visione unitaria del diritto all'immagine, quale diritto della personalità, all'interno del quale emergono anche aspetti patrimoniali non formalizzati in un'autonoma situazione soggettiva» (ivi, p. 871 e nota 50); cfr. anche P. SIRENA, *Il danno non patrimoniale derivante dall'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui*, cit., p. 257 ss. e A. THIENE, *La tutela della personalità*, cit., p. 373 ss., secondo cui dei diritti della persona, sia se considerati nella loro unitarietà, sia se distinti l'uno dall'altro, si dovrebbe riconoscere un'ineludibile componente patrimoniale.

<sup>180</sup> Peraltro, anche con riguardo a quei beni tradizionalmente più legati alla dimensione non patrimoniale, come la riservatezza (sotto forma di protezione dei dati personali), se ne è riscoperta la potenziale rilevanza economica: con la L. 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. Legge concorrenza 2017), anche in Italia, attraverso l'imposizione di «sconti» sul premio assicurativo per chi installa «scatole nere» sulla propria autovettura, si può ipotizzare che i «dati» dell'assicurato acquistano il valore di parte del corrispettivo dovuto all'assicuratore.

<sup>181</sup> Nella dottrina tedesca, cfr., tra gli altri, V. BEUTHIEN, *Was ist Vermögenswert, die Persönlichkeit oder ihr Image?*, in *NJW*, 2003, p. 1221-1222, il quale, dopo aver osservato che «die menschliche Persönlichkeit ist aber kein Gegenstand, sondern wesentlicher Bestandteil der Person», rileva che, ciononostante, l'immagine può essere considerata come un «Wirtschaftsgut und lässt sich als unkörperlicher Gegenstand mit wirtschaftlichem Zuweisungsgehalt begreifen, in Bezug auf den der Person in eigentumsähnliches Persönlichkeitsgüterrecht zusteht». Di una Zweispurigkeit dei beni protetti parla anche G. WAGNER, *Prominent und Normalbürger im Recht der Persönlichkeitsverletzungen*, in *VersR*, 2000, p. 1309. La prevalenza della dimensione patrimoniale o non patrimoniale del diritto della personalità leso, a seconda della notorietà del soggetto titolare, è stata, agli inizi, intesa piuttosto rigidamente dalla giurisprudenza tedesca, la quale ha distinto piuttosto nettamente tra l'ipotesi in cui la violazione riguardasse un personaggio dello spettacolo (danno patrimoniale: *Paul Dahlke* – BGH, 8 maggio 1956, BGHZ 20, p. 345) o un normale cittadino (danno non patrimoniale:

Si ha a riguardo, in questi casi, al diritto all'immagine, inteso nella sua concezione più ristretta: ciascuno è libero di consentire a terzi, anche a titolo oneroso, la rappresentazione del proprio ritratto – così come dei propri segni identificativi<sup>182</sup> – per i più vari scopi (*right to publicity*)<sup>183</sup>: il consenso, tuttavia, è sempre (ed irrinunciabilmente) revocabile, in quanto l'oggetto della disposizione non è un semplice valore patrimoniale, ma è inscindibile dalla sfera personale<sup>184</sup>.

Così definito, il diritto all'immagine non dovrebbe confondersi con il diritto all'onore e alla reputazione: fermo rimane, tuttavia, che la diffusione dell'immagine di un soggetto (rappresentato in un certo modo o in una certa situazione) può naturalmente compromettere anche questi valori<sup>185</sup>.

Ancora diverso, ma strettamente connesso al diritto in esame, è il diritto alla riservatezza<sup>186</sup>, in base al quale ciascuno può pretendere, salvi casi particolari, che i propri dati non siano divulgati. Poiché l'immagine costituisce un "dato" della persona<sup>187</sup>, tuttavia, la diffusione del ritratto o della fotografia della medesima può integrare<sup>188</sup>, ad un tempo, una violazione della *privacy*: ciò riguarda specialmente – ma non esclusivamente – le persone non note, così come quelle note non avvezze allo sfruttamento della propria effigie a

---

*Herrenreiter* – BGH, 14 febbraio 1958, BGHZ 26, p. 349); successivamente, tale distinzione, con la pronuncia *Marlene Dietrich* (1 dicembre 1999, in NJW, 2000, p. 2195), si è notevolmente affievolita, quantomeno sotto il profilo della patrimonialità della lesione: v., sul punto, A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 442 ss.

<sup>182</sup> Il rapporto tra immagine e segni esteriori che, pur non ritraendola, identificano inequivocabilmente una persona (nota), è studiato da D. MAFFEI, *Il right of publicity*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, p. 523 ss. Con particolare riguardo al sosia, cfr. G. PONZANELLI, *La povertà dei «sosi» e la ricchezza delle «celebrità»: il «right of publicity» nell'esperienza italiana*, in *Dir. informaz. e informatica*, 1988, p. 126, in relazione al celebre caso della pubblicità realizzata con la foto della sosia della (riservata) attrice Monica Vitti, la cui vicenda giudiziaria è iniziata con l'ordinanza inibitoria di Pret. Roma, 6 luglio 1987, ivi commentata.

<sup>183</sup> Si vedano, per tutti, P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, cit., p. 130 ss. D. MAFFEI, *Il right of publicity*, cit., p. 513 ss.

<sup>184</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, cit., p. 185.

<sup>185</sup> Cfr. P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, cit., p. 129 ss.

<sup>186</sup> La tutela della *privacy* si è da ultimo arricchita con il Reg. 679/2016 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Secondo il considerando 146, le persone fisiche, sperando il rimedio risarcitorio ex art. 82, «dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito».

<sup>187</sup> In questo senso v. P. SIRENA, *Il sequestro della stampa a tutela del diritto all'immagine*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, II, p. 135 ss., il quale, dopo avere osservato che il diritto all'immagine si è progressivamente emancipato dalla precedente ancillarità rispetto a diversi beni della personalità (quali la reputazione e, in ultimo, la riservatezza), fino ad acquistare una propria autonomia in termini concettuali e di tutela, individua (ivi, p. 136-137) l'interesse autonomamente tutelato dal diritto all'immagine nel «controllo di un dato personale, che incide significativamente sulla rappresentazione sociale dell'individuo», senza garantire al suo titolare una «pretesa proprietaria» sulla propria immagine.

<sup>188</sup> Non è detto però che le due fattispecie illecite coincidano: v. C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, cit., 1988, p. 28.

fini commerciali, con conseguente normale insorgenza dell'obbligo di risarcimento del danno (non patrimoniale)<sup>189</sup>.

Sotto il profilo della ricostruzione della fattispecie della lesione del diritto all'immagine di altri, quindi, non si può semplicemente ripetere il ragionamento relativo all'approfittamento di utilità economiche intrinseche al diritto del titolare, sotteso alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale<sup>190</sup>.

Anzitutto, la violazione del diritto in esame, seppure abbia indubbie analogie con gli altri beni immateriali<sup>191</sup>, ha spesso una consistente dimensione non patrimoniale<sup>192</sup>.

Peraltro, alcuni dubitano pure che un paragone con i diritti di proprietà intellettuale sia anche solo in linea astratta possibile, atteso che il valore patrimoniale dell'immagine della persona dipende, di norma, dalla sua notorietà, ovvero dalle sue caratteristiche "fisiche", le quali, come è intuitivo, non sono spesso il frutto di uno sforzo creativo meritevole di tutela<sup>193</sup>.

Di là di queste considerazioni, non è revocabile in dubbio che si riproducano esigenze di tutela quanto meno comparabili: per un verso, infatti, si ha a che fare con un'entità incorporale, che rende particolarmente ostica l'individuazione e la quantificazione del danno (non solo) patrimoniale (sul punto si tornerà anche *infra*); per altro verso, si tratta di valori di primaria

---

<sup>189</sup> Cfr. anche P. SIRENA, *Il danno non patrimoniale derivante dall'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui*, cit., p. 270 ss. V., in termini generali, M. PROTO, *Il diritto e l'immagine*, Milano, 2012, p. 51 ss.; v., poi, *ex aliis*, App. Roma, 17 novembre 2008; Trib. Roma, 28 febbraio 2003, in *Pluris*; Trib. Roma, 12 marzo 2004, in *Danno e resp.*, 2005, p. 879, nonché il commento di B. TASSONE, *Diritto all'immagine: tra uso non autorizzato del ritratto e lesione della privacy*, ivi, p. 884 ss., per l'esame dei problemi derivanti dalla simultanea sussunzione di un illecito nella prospettiva del diritto all'immagine e della *privacy*. Più di recente, in giurisprudenza, v. Cass., 11 settembre 2014, n. 19172, in *Dir. & Giust.*, 2014, 12 settembre; Trib. Monza, 7 dicembre 2011, che ha condannato la società titolare di un negozio di casalinghi al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) cagionati in conseguenza dell'affissione della fotografia di una bambina sulla vetrina, illecito secondo il giudice tanto *ex art. 10 cod. civ. e artt. 96 e 97 l. dir. aut.*, quanto *ex d. lgs. 196/2003*. Nel caso di specie, il risarcimento, liquidato in via equitativa, è risultato piuttosto esiguo, tenuto conto, sul versante non patrimoniale, che la divulgazione dell'effigie è avvenuta «in un ambiente neutro, non certo connotato da immoralità o ambiguità, ovvero tale da non recare pregiudizio alcuno al decoro, all'onore o alla reputazione della persona» e, sul versante patrimoniale, che né l'effigiata, né la sua famiglia erano persone note.

<sup>190</sup> Cfr. G. CAPAREZZA FIGLIA, *Diritto all'immagine e «giusto rimedio» civile*, cit., p. 888; P. SIRENA, *Il danno non patrimoniale derivante dall'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui*, cit., p. 261 ss.

<sup>191</sup> V. *supra*, nota 176.

<sup>192</sup> Ciò benché, come osserva A. THIENE, *La tutela della personalità*, cit., p. 377 ss., intitolando così il paragrafo 6 del proprio saggio, «la natura prevalentemente non patrimoniale dei diritti della personalità» sia «una nobile leggenda».

<sup>193</sup> P. SIRENA, *Il danno non patrimoniale derivante dall'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui*, cit., p. 258 ss.

importanza anche nel diritto privato, riguardando la sfera più intima della persona<sup>194</sup>.

Una volta chiarite le peculiarità del diritto in esame, occorre, sempre in via preliminare, ripercorrere, seppure concisamente, la disciplina a sua tutela, come restituita dalle fonti che la definiscono<sup>195</sup>.

Vengono in rilievo, a livello legislativo, l'art. 10 cod. civ. da un lato e gli artt. 96 e 97 l. dir. aut. dall'altro.

La norma civilistica definisce la fattispecie illecita e le conseguenze dell'abuso del diritto all'immagine altrui, specificando, sotto il primo versante, che l'antigiuridicità della condotta dell'autore della violazione consiste nella "pubblicazione" o "esposizione" dell'effigie «fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita» ovvero, anche qualora il consenso sia stato prestato, «con pregiudizio al decoro o alla reputazione»<sup>196</sup> e, sotto il secondo versante, che il soggetto leso può adire l'autorità giudiziaria per inibire l'illecito, «salvo il diritto al risarcimento del danno».

Le disposizioni della legge sul diritto d'autore, invece, da un lato, individuano nella volontà dell'interessato il normale discrimine della liceità della "esposizione", della "riproduzione" e della "messa in commercio" del bene (art. 96 l. dir. aut.) e, dall'altro lato, sanciscono una deroga alla regola del consenso, precisando che questo non è necessario quando «la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico», ferma rimanendo, anche in questi casi, la prevalenza dell'onore, della reputazione e del decoro<sup>197</sup>.

In ogni caso, come hanno chiarito dottrina e giurisprudenza, l'autorizzazione del titolare, quando si tratti di un personaggio noto, torna necessaria allorché lo scopo di chi ne riproduca l'immagine non risponda all'interesse pubblico dell'informazione (ad esempio, un servizio televisivo), quanto, piuttosto, a quello privato di trarre un lucro (ad esempio, la pubblicità)<sup>198</sup>.

<sup>194</sup> Nella dottrina tedesca insiste in particolare sul particolare bisogno di tutela dei diritti della personalità G. WAGNER, *Jenseits des Ausgleichsprinzips*, cit., p. A 88 ss.

<sup>195</sup> Cfr., per un esame della disciplina, C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, cit., p. 29 ss.; M. PROTO, *Il diritto e l'immagine*, cit., p. 35 ss.

<sup>196</sup> Ciò a meno che, naturalmente, il consenso sia stato specificamente prestato per quella esposizione o pubblicazione, oggettivamente idonea a compromettere l'onore o la reputazione di un soggetto.

<sup>197</sup> Sul rilievo della differenza tra la norma codicistica e quella della legge sul diritto d'autore in relazione alla considerazione della lesione dell'onore, richiamata solo dall'art. 97 l. dir. aut., cfr. P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., p. 92 ss., il quale ne propone il superamento in via ermeneutica.

<sup>198</sup> Per una corretta interpretazione dell'art. 97 l. dir. aut., cfr. già P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., p. 62 ss.; v. anche P. SIRENA, *Il sequestro della stampa*, cit., p. 137 ss., nonché, anche per i riferimenti all'esperienza giuridica statunitense, D. MAFFEI, *Il right of publicity*, cit., p. 516 ss. Sul punto, cfr. pure G. FACCI, *Il diritto all'immagine del noto*

Di là delle ipotesi – qui non esaminate – in cui il diritto all'immagine può ricevere una tutela paragonabile a quella delle privative industriali<sup>199</sup>, difetta una disposizione che si occupi di disciplinare la sorte del profitto dell'autore della violazione, senza contare che, nonostante il riferimento al diritto all'immagine, contenuto nella legge sul diritto d'autore, è lecito dubitare dell'applicazione dei criteri risarcitori codificati dall'art. 158 l. dir. aut.<sup>200</sup>

In passato, gli interpreti si sono concentrati precipuamente sulla questione se la riserva espressa dell'art. 10 cod. civ. («salvo il risarcimento del danno»), fosse idonea a soddisfare il requisito dell'esplicita previsione di legge al fine della risarcibilità del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.), conseguente alla lesione dell'immagine in senso stretto (effigie) e in senso ampio (onore e reputazione)<sup>201</sup>.

Tale questione può dirsi oggi certamente superata dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., offerta dalle cc.dd. sentenze gemelle di san Martino delle Sezioni Unite della Suprema corte nel 2008<sup>202</sup>, attesa la sicura riconducibilità dell'immagine, sotto ogni suo aspetto, così come dell'onore, della reputazione e della riservatezza, alla sfera inviolabile della persona umana (art. 2 Cost.)<sup>203</sup>, con conseguente risarcibilità del pre-

---

*campione sportivo tra esigenze di pubblica informazione e finalità commerciali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2015, p. 1618 ss. Secondo C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, cit., p. 31, infine, l'art. 97 dovrebbe essere così interpretato: «la diffusione presso il pubblico del ritratto non è subordinato al consenso della persona, in esso rappresentata, quando il ritratto venga in considerazione come “documento”, testimonianza di un fatto, di una circostanza ecc. e sia altresì sussistente una delle ipotesi di al comma 1 dell'articolo in esame. Quando, invece, il ritratto venga divulgato come un autonomo “bene” capace di produrre utilità economica, non si potrà prescindere dal consenso del ritrattato, riprendendo così vigore la regola generale dell'art. 96».

<sup>199</sup> Il riferimento è alla possibilità di registrare l'immagine come marchio in base all'art. 8 cod. propr. ind. (cfr., per gli opportuni riferimenti: M. PROTO, *Il diritto e l'immagine*, cit., p. 103 ss.; D. MAFFEI, *Il right of publicity*, cit., p. 526 ss.). In questo caso, quindi, la tutela potrà seguire i binari di cui all'art. 125 cod. propr. ind.: cfr. lo stesso M. PROTO, *Il diritto e l'immagine*, cit., p. 160 ss.

<sup>200</sup> Nel senso dell'inapplicabilità, si vedano M. PROTO, *Il diritto e l'immagine*, cit., p. 103 ss.; G. CAPAREZZA FIGLIA, *Diritto all'immagine e «giusto rimedio» civile*, cit., p. 884 ss. In giurisprudenza v., però, la massima di Trib. Milano, 8 settembre 2011, in *Guida al dir.*, 2013, *dossier*, p. 48, disponibile anche sulla banca dati *Dejure*, sulla scia delle già esaminate Cass. 12 maggio 2008, n. 124333 e Cass. 11 maggio 2010, n. 11353 (*supra*, Cap. III, Sez. D, par. 4), secondo cui il risarcimento del danno cagionato dall'illecita pubblicazione dell'immagine altrui deve essere liquidato secondo i criteri di cui all'art. 158, co. 2°, l. dir. aut.

<sup>201</sup> V., ad esempio, A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1982, p. 268 ss.

<sup>202</sup> Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975.

<sup>203</sup> Per tutti, G. CAPAREZZA FIGLIA, *Diritto all'immagine e «giusto rimedio» civile*, cit., p. 881.

giudizio non patrimoniale, allorché questo non sia bagatellare e derivi da una lesione grave del diritto tutelato<sup>204</sup>.

In questa sede, tuttavia, preme sottolineare che anche la riflessione sul danno patrimoniale ha generato problemi, non meno spinosi.

Intuito il valore economico dell'immagine, sotto forma sia di componente attiva del patrimonio del titolare, sia di strumento per ottenere guadagno, non si è faticato a ritenere che la sua lesione potesse determinare, sotto il primo aspetto, un danno emergente e, sotto il secondo aspetto, un lucro cessante<sup>205</sup>.

Le maggiori criticità, come è intuibile, hanno interessato il mancato guadagno, con riguardo al quale si sono levate questioni del tutto simili a quelle esaminate relativamente ai diritti di proprietà intellettuale.

In prima battuta, in punto di *an debeatur*, una parte della giurisprudenza ha riproposto la teorica del danno *in re ipsa*, sollevando così il danneggiato dalla prova di aver patito un concreto pregiudizio e talora precludendo al danneggiante la possibilità di provare il contrario (presunzione assoluta di danno)<sup>206</sup>.

Tralasciando le ipotesi in cui la sussistenza di un danno sia effettivamente dimostrabile (si pensi, ad esempio, alla mancata conclusione di un affare in seguito al discredito derivato dalla pubblicazione della propria immagine<sup>207</sup>), alla base di questo orientamento giurisprudenziale, vi è la nota considerazione che, nonostante il bene personale abbia un valore, non è detto che il soggetto danneggiato l'avrebbe effettivamente sfruttato in termini analoghi alla violazione.

La presunzione in punto *an debeatur* è immediatamente associata, relativamente al *quantum*, ad una forfetizzazione giurisprudenziale minima del lucro cessante, nella misura del "prezzo del consenso"<sup>208</sup>, a prescindere dalla ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti di concludere un simile contratto (*Lizenzbereitschaft*).

Presunzione e correlativa forfetizzazione, peraltro, operano in questi termini – aggiungendo ulteriori complessità al quadro – solo quando appaia certo che l'immagine abbia un valore di mercato, il quale è direttamente proporzionale alla notorietà del soggetto leso.

L'uomo qualunque, quindi, non potrebbe giovare di una simile agevolazione sotto il versante del danno patrimoniale, sicché si potrebbe ricavare la

---

<sup>204</sup> Rimane tuttavia aperta la questione della quantificazione del risarcimento di questo pregiudizio.

<sup>205</sup> V. già A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 313 ss.

<sup>206</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. D, par. 4.

<sup>207</sup> A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 269.

<sup>208</sup> P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, p. 135 ss., cui si rinvia per l'esame dei correlati rischi di *underdeterrence*. Ivi, p. 143, l'Autore sottolinea che il criterio del prezzo del consenso, pari ad un risparmio di spesa, costituisce solo «il limite minimo» del risarcimento «al di sotto del quale non è possibile scendere»; v. anche I. GONNELLI, S. PAGLIANTINI, sub *art. 10*, in A. BARBA, S. PAGLIANTINI (a cura di), *Delle persone*, I, *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2012, p. 727 ss.



conclusione che le possibilità di ristoro del suo danno siano limitate al solo pregiudizio non patrimoniale<sup>209</sup>.

Proprio nell'ipotesi di non notorietà dell'effigiato, tuttavia, un filone giurisprudenziale, come si è a suo tempo osservato<sup>210</sup>, parametrà il "giusto prezzo del consenso" all'utile tratto dall'autore della violazione, inserendo questo indice astratto nell'ambito di una valutazione equitativa globale, volta a definire il corrispettivo ipotetico e, suo tramite, il risarcimento del danno<sup>211</sup>. Sul tema, occorre anzitutto ribadire che, in assenza di una disposizione legislativa espressa, è imprescindibile ragionare con l'ausilio delle norme e degli istituti del diritto civile.

Con riguardo al versante dell'*an debeatur*, allora, non pare accoglibile la tesi del danno *in re ipsa*, conformemente alle regole generali: è necessaria, dunque, quantomeno l'allegazione da parte del soggetto leso del danno subito<sup>212</sup>. Si può al più ragionare se, in questo caso, data la primaria importanza dei beni giuridici tutelati, unitamente alla difficoltà della prova del danno, ci si trovi di fronte ad una di quelle ipotesi in cui la creazione di una "presunzione giurisprudenziale" è ammessa, con conseguente inversione dell'onere della prova<sup>213</sup>: a prescindere da questo spunto, rimane fermo che nessun risarcimento del danno potrà essere accordato, nella misura in cui appaia dimostrato che dalla lesione non è derivato alcun pregiudizio.

Sul punto della quantificazione del danno valgono le medesime considerazioni appena svolte, nella misura in cui sia direttamente applicabile l'art. 158 l. dir. aut.

Il ragionamento forfetario, così come ogni astrazione del risarcimento che comporti uno scollamento dal pregiudizio concreto, è possibile, potendo apparire altresì ragionevole in quest'area (ciò è vero solo in linea generale: v. però *infra*), così come nell'ambito della lesione dei diritti di proprietà intellettuale: da un lato, infatti, non è dubbio che sussistano specifiche esigenze di tutela che giustificano un simile modo di concepire il danno risarcibile; dall'altro lato, l'indice del "prezzo del consenso", anche in considerazione

---

<sup>209</sup> Sul punto, cfr. però A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, Padova, 2005, p. 433 ss..

<sup>210</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. D, par. 4.

<sup>211</sup> Cfr. le citate Cass., 16 maggio 2008, n. 12433 e Cass., 11 maggio 2010, n. 11353.

<sup>212</sup> Così Cass. 6 maggio 2010, n. 10957, disponibile sulla banca dati *Dejure*. È interessante osservare come la questione dell'ammissibilità del danno *in re ipsa* si sia posta anche con riferimento al diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla riservatezza: sul punto cfr. S. SCOLA, *El tratamiento de datos personales y el resarcimiento de daños: desde la normativa europea hasta la solución adoptada en Italia*, in *Rev. de derecho, empresa y sociedad*, 2015, p. 156 ss. In giurisprudenza, è ora prevalente la tesi che richiede, anche in quest'area, la dimostrazione di un pregiudizio conseguente alla lesione del diritto: Cass. 5 settembre 2014, n. 18812. L'orientamento, del resto, è in linea con quello espresso dalla Suprema corte per quanto riguarda, più in generale, il danno non patrimoniale (v., oltre alla recente Cass. 6 luglio 2017, n. 16659, anche la giurisprudenza citata, G. CAPAREZZA FIGLIA, *Diritto all'immagine e «giusto rimedio» civile*, cit., p. 882, nota 102). In senso conforme, con riguardo un'ipotesi di lesione della reputazione, cfr. Trib. Vicenza, 11 settembre 2017, in banca dati *Pluris*.

<sup>213</sup> Sul punto, cfr. *supra*, Cap. III, Sez. D, par. 6.

degli utili tratti dall'autore della violazione, al fine di tenere in adeguata considerazione la tutela del personaggio non noto, appare idoneo a rappresentare efficacemente il danno derivato dal mancato sfruttamento di occasioni di guadagno<sup>214</sup>.

Senonché rispetto alla ragionevolezza dell'eventuale forfetizzazione, in una prospettiva *de lege ferenda*, si possono nutrire riserve con specifico riguardo all'ipotesi in cui la lesione abbia riguardato un soggetto estraneo al "mercato" dell'immagine: ciò non tanto in ragione della difficoltà di ricostruire astrattamente il valore di mercato del consenso, quanto in considerazione del rilievo della volontà dell'interessato, la quale, oltre ad essere discriminata tra una riproduzione lecita o illecita della propria immagine, è presupposto indefettibile, atteso il carattere primariamente personale, per potersi discorrere, anche solo ipoteticamente, di un valore economicamente sfruttabile del bene<sup>215</sup>.

In altre parole, mentre le privative industriali e il diritto d'autore (salvi casi particolari, relativamente a quest'ultimo) sono naturalmente destinati al mercato, al tornaconto economico dello sforzo intellettuale necessario per elaborarli, l'immagine è prima di tutto un attributo irrinunciabile della persona, correlato inscindibilmente ai valori costituzionalmente tutelati della riservatezza, dell'onore e della reputazione<sup>216</sup>.

Rimanendo in una prospettiva *de iure condito*, in assenza di un'espressa previsione legislativa, come si è visto<sup>217</sup>, non è possibile rimettere al giudice alcuna astrazione del risarcimento del danno. Né le norme enucleate dagli artt. 125, co. 1° e 2°, cod. propr. ind. e 158, co. 2°, l. dir. aut., come si è dimostrato<sup>218</sup>, sono suscettibili di un'estensione analogica in questo settore.

Per compensare la conseguente, probabile sottostima del danno, ci si può interrogare se sia esperibile accanto all'azione risarcitoria, come sostiene la dottrina<sup>219</sup>, il rimedio dell'arricchimento senza causa, mediante il quale, il

---

<sup>214</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. D, par. 11.

<sup>215</sup> Tuttavia, per un esame dell'evoluzione giurisprudenziale tedesca, che ha portato ad una progressiva irrilevanza della valutazione della circostanza se il soggetto leso avrebbe autorizzato lo sfruttamento del proprio bene della personalità, v. A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 476 ss.

<sup>216</sup> Così, molto chiaramente, P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., p. 236, secondo cui la «presunzione» che il titolare di un diritto abbia l'intenzione di sfruttarlo economicamente «sussiste di fatto per tutti i beni materiali, la cui destinazione ed utilizzazione economica è connaturata alla loro stessa esistenza di beni, sussiste pure per alcuni beni immateriali, quali l'invenzione industriale e il marchio, creati appositamente per lo sfruttamento economico; è dubbia circa l'opera dell'ingegno non essendo infrequenti casi di artisti che non intendono assolutamente procedere alla divulgazione della propria opera; nel caso del diritto sul proprio ritratto si può dire esistente solo per determinati soggetti (...), per la generalità dei consociati non solo si deve negarla ma anzi devesi affermare esistente, per lo meno *hominis tantum*, la presunzione contraria».

<sup>217</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. D, par. 6 ss.

<sup>218</sup> V. *supra*, par. 3.

<sup>219</sup> P. SIRENA, *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino, 1999, p. 278; ID., *Il danno non patrimoniale derivante dall'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui*, cit., p. 270 ss., secondo cui, invece, la questione del profitto concretamente tratto dalla violazione sarebbe risolvibile sulla base

titolare del diritto leso avrebbe sempre la facoltà di recuperare una somma pari al valore oggettivo dello sfruttamento abusivo del bene, pari (grosso-modo) al suo valore di mercato (c.d. prezzo del consenso).

In assenza di una forfetizzazione legale del danno risarcibile che conduca la sua quantificazione ad una dimensione astratta, indicizzata ad un determinato parametro, la duplicazione del *quantum* sarebbe evitata in ragione della differenza tra i *petita*: mentre il risarcimento mira al ristoro del lucro cessante, voce del danno concretamente subito, l'indennizzo è finalizzato a restituire al legittimo titolare quanto usurpato dall'autore della violazione, ossia, in definitiva, il valore di godimento del bene.

#### 7.4. (Segue). Applicabilità analogica della reversione degli utili.

Tanto premesso, occorre ribadire, anche in questa sede, l'esclusione della rilevanza del profitto dell'autore della violazione relativamente alla quantificazione sia del risarcimento del danno (in assenza di una forfetizzazione legale "*per relationem*"), sia dell'indennizzo eventualmente dovuto (a prescindere dall'elemento soggettivo della lesione) ex art. 2041 cod. civ. (in considerazione dei limiti della tutela in arricchimento, sopra studiati)<sup>220</sup>.

Occorre chiedersi, d'altro canto, se – e in che misura – sia suscettibile di estensione analogica il rimedio della reversione degli utili, come enucleato dall'interpretazione dell'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind., in caso di violazioni dolose o colpose<sup>221</sup>.

Certamente, possono ripetersi le considerazioni sopra svolte relativamente alla particolare meritevolezza di tutela dei beni giuridici protetti, così come all'insufficienza del rimedio della responsabilità civile, a fronte di illeciti lucrativi per il loro autore.

Tuttavia, sulla ricorrenza del fondamento latamente restitutorio che giustifica la misura nel campo della proprietà intellettuale si possono nutrire alcuni dubbi nell'area qui oggetto di indagine, che devono essere fugati.

Si è detto che in tanto il soggetto leso non si arricchisce ricevendo la parte di utili che l'autore della violazione ha tratto grazie all'illecito, in quanto es-

---

dell'istituto della gestione di affari altrui. Nega, invece l'utilità dell'arricchimento senza causa, P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, p. 242 ss., sulla base della concezione tradizionale dell'istituto. V. anche A. THIENE, *La tutela della personalità*, cit., p. 384 ss., la quale insiste, più in generale, sulla prospettiva restitutoria.

<sup>220</sup> Sul punto, v. *supra*, Cap. III, sez. B. Diversamente, v. A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, cit., p. 414 ss., secondo cui, con riguardo all'arricchimento ottenuto illecitamente dall'autore della violazione, «l'art. 2041 c.c. ne impone la restituzione, la quale non può avere ovviamente ad oggetto l'intero guadagno ottenuto dall'utilizzatore, ma soltanto quello proporzionato e, in questo senso, "correlativo", allo sfruttamento di altrui risorse».

Neppure, per le ragioni che si sono addotte *supra*, Cap. III, Sez. C, sembra accoglibile la soluzione di ricorrere all'istituto dell'azione di affari altrui (in particolare all'*actio gestoria directa*), secondo la tesi di P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, p. 242 e P. SIRENA, *La gestione di affari altrui*, cit., p. 244 ss.

<sup>221</sup> A. THIENE, *La tutela della personalità*, cit., p. 388.

si rappresentano la concretizzazione di una possibilità di guadagno riservata al titolare del diritto.

Qualora il danneggiante abbia indebitamente riprodotto l'effigie di una persona, al fine di pubblicizzare un suo prodotto, si può certamente asserire che una parte del profitto ricavato dalla vendita del medesimo sia riconducibile all'effetto attrattivo dell'immagine e, quindi, allo sfruttamento di un'utilità riservata.

Il profilo della quantificazione della parte del profitto restituendo (*apportionment*) è certamente molto complesso, ma non può giustificare a priori l'inservibilità del rimedio: solo per approssimazione, si può ipotizzare che il valore sarà pressoché trascurabile nel caso di una persona qualsiasi, mentre tenderà a crescere proporzionalmente alla popolarità dell'effigiato.

Nell'ipotesi in esame, si può quindi ritenere esperibile, accanto all'azione risarcitoria – volta al risarcimento del pregiudizio calcolato in concreto – un rimedio analogo a quello previsto dall'art. 125, co. 3°, cod. propr. ind., mirante alla restituzione dell'utile eziologicamente riconducibile alla lesione, «in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento».

Più problematico è il caso in cui la lesione non si limiti alla riproduzione del ritratto senza il consenso dell'effigiato, ma giunga al punto di compromettere, oltre alla riservatezza, anche la reputazione e l'onore dello stesso (in considerazione dei modi o dei contenuti della rappresentazione).

In questa ipotesi, si potrebbe ritenere che, attesa la prevalenza della dimensione non patrimoniale della lesione, il bene “immagine” venga in rilievo non perché sfruttato indebitamente dall'autore della violazione, ma perché leso negli aspetti più intimamente legati alla persona e alla dignità umana: si tratterebbe, in definitiva, di un problema di un danno attinente alla sfera non patrimoniale del danneggiato<sup>222</sup>.

---

<sup>222</sup> Cfr. P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, p. 141 ss., secondo cui quando la lesione dell'immagine altrui si accompagni alla violazione dell'onore (inteso come bene giuridico distinto), la sanzione dovrebbe essere più incisiva, tenendo conto dei profitti illecitamente realizzati dall'autore della violazione. In pratica – osserva il chiaro Autore (ivi, p. 146) – la riversione del profitto opererebbe per il tramite della quantificazione della somma dovuta come risarcimento del danno non patrimoniale «calcolata tenendo conto della gravità della lesione, della colpevolezza, della condizione patrimoniale del responsabile della lesione, nonché ancora dell'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto». La proposta dello studioso è, in sostanza, così articolata (in particolare, ivi, p. 148): se la lesione sia meramente colposa, il risarcimento del danno – puramente compensativo – dovrebbe essere limitato al prezzo del consenso (tetto minimo forfetario), oltre al concreto lucro cessante derivato dalle perse possibilità di guadagno; se la lesione è dolosa, verrebbe in gioco una valutazione di gravità, che corre sul piano del bene giuridico leso. Qualora si discuta solo della violazione del diritto a sfruttare economicamente la propria immagine, il contegno doloso, anziché solo colposo, non avrebbe peso alcuno nella determinazione del *quantum* risarcibile; diversamente, quando si faccia questione dell'onore della persona, la peculiare meritevolezza di tutela di questo bene giustificerebbe un ragionamento così articolato: «se vi è un arricchimento in esubero rispetto ai danni occorrerà imporne la devoluzione integrale; negli altri casi occorrerà comunque condannare il responsabile della lesione a devolvere una somma a titolo di

Al contrario non si potrebbe obiettare che, a pregiudizio della deterrenza, una lesione più grave sia trattata meno severamente: anzitutto, lo scopo general e special-preventivo potrebbe essere perseguito da altri strumenti sanzionatori, anche al di fuori del reato<sup>223</sup>; in secondo luogo, l'effetto potrebbe essere garantito dalla commisurazione del danno non patrimoniale, in sé piuttosto libero – in difetto di criteri tabellari<sup>224</sup> – e spesso caricato di finalità ultracompensative, quando si tratti di violazioni di diritti fondamentali della persona<sup>225</sup>.

Tuttavia, ragionando sulla considerazione che, nonostante il disposto dell'art. 97, ult. co., l dir. aut., il consenso dell'interessato – sempre revocabile – può riguardare anche quelle ipotesi in cui la riproduzione della propria immagine nuocerebbe al proprio onore e alla propria reputazione<sup>226</sup>, si può concludere che l'autore della violazione, sfruttando il ritratto altrui, in modo lesivo dell'onore e della reputazione dell'effigiato, sta pur sempre appropriandosi di un'utilità riservata alla sfera del titolare<sup>227</sup>.

Ne deriva che, anche in questo caso, non solo l'aspetto deterrente della pretesa ma anche quello "restitutorio" appare pienamente integrato<sup>228</sup>.

Si può pertanto ritenere astrattamente percorribile la strada della reversione dell'utile, accanto alla misura risarcitoria.

---

risarcimento dei danni non patrimoniali la quale tenga conto della gravità della lesione posta in essere nonché del grado della colpevolezza».

<sup>223</sup> Si consideri che, con la depenalizzazione del reato di ingiuria, operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il legislatore ha contestualmente introdotto la facoltà del giudice del risarcimento di condannare «chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa» ad una sanzione civile pecuniaria da 100 a 8.000 euro (art. 4), somma destinata a favore della Cassa delle ammende (art. 10).

<sup>224</sup> Sulla mancanza di tabelle uniformi per la quantificazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della riservatezza (e dell'immagine), cfr. G. PONZANELLI, *Quanto vale la riservatezza di un giocatore di calcio?*, in *Danno e resp.*, 2015, p. 1058.

<sup>225</sup> Si veda *supra*, Cap. III, sez. D, par. 3.

<sup>226</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, cit., p. 186.

<sup>227</sup> In proposito, cfr. quanto affermato da Cass. 6 maggio 2010, n. 10957, cit.: «quando la lesione del diritto all'immagine è stata arrecata dalla pubblicazione di fotografie che non si dovevano pubblicare perché la persona fotografata non era d'accordo per la pubblicazione, il fatto che l'interesse della persona che è stato leso sia rappresentato proprio dal particolare aspetto del diritto all'immagine rappresentato dal tener riservata la rappresentazione fotografica e ad escluderne la fruibilità da parte di terzi, e, dunque, la conseguente certezza che la persona non avrebbe commercializzato la rappresentazione fotografica, non è di per sé ostativo a che quella persona, possa allegare l'esistenza di un danno rappresentato dall'utilità che avrebbe potuto conseguire se chi ha utilizzato indebitamente le fotografie avesse dovuto pagare il suo consenso».

<sup>228</sup> Questa conclusione può essere tenuta ferma anche accogliendo lo spunto critico di chi osserva che il diritto sulla propria immagine non possa essere ricondotto ad una «pretesa proprietaria»: v. P. SIRENA, *Il sequestro della stampa a tutela del diritto all'immagine*, cit., p. 136 e G. CAPAREZZA FIGLIA, *Diritto all'immagine e «giusto rimedio» civile*, cit., p. 888. La conseguenza è che «risulta pertanto improprio qualsiasi accostamento alle privative industriali»: P. SIRENA, *Il danno non patrimoniale derivante dall'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui*, cit., p. 262; v. già ID, *La tutela inibitoria e cautelare del diritto all'immagine*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1996, p. 328 ss.

Rimane tuttavia da indagare in che modo lo strumento applicato in via analogica si contemperi con la previsione di un risarcimento del danno non patrimoniale, il cui ammontare, sovente, non è irrilevante.

In particolare, come si è sopra ricordato<sup>229</sup>, nella valutazione del pregiudizio non economico, i giudici tengono conto, specie se difettino i criteri tabellari, dei connotati relativi alla gravità dell'offesa, nonché della lucratività dell'illecito, specie quando l'autore della violazione abbia operato nel più totale disinteresse della lesività della propria condotta.

Questa dimensione del danno non patrimoniale attiene ad una genuina funzione afflittiva, neppure troppo nascosta dalla difficoltà di tradurre in denaro il ristoro di beni insuscettibili di stima, allorché si tratti di riparare lesioni di diritti fondamentali.

Al fine di evitare un ingiustificato cumulo delle tutele e il conseguente arricchimento ingiustificato del titolare del diritto leso, il quale otterrebbe un risarcimento commisurato all'utile dell'autore della violazione<sup>230</sup> e, in aggiunta, l'attribuzione di una somma pari al profitto effettivamente tratto dal

---

<sup>229</sup> *Supra*, Cap. III, sez. D, par. 3.

<sup>230</sup> Il problema è stato avvertito anche nella dottrina tedesca, in seguito alla pronuncia *Caroline von Monaco* del BGH (la prima decisione è del 15 novembre 1994, in NJW, 1995, p. 861). La vicenda giudiziaria, come visto, verteva sulla plurima violazione di diritti della personalità della celebre principessa (pubblicazione di un'intervista inventata, nonché di fotografie di paparazzi). La corte suprema tedesca ha inquadrato la tutela esclusivamente nell'ambito del risarcimento del danno non patrimoniale: per un'analisi v. A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 458 ss. Preoccupandosi che, in ipotesi di lesioni particolarmente gravi (rilevati alla luce delle «*Bedeutung und Tragweite des Eingriffs*»), oltre che degli «*Anlass und Beweggrund des Handelnden*» e del «*Grad seines Verschuldens*»), la sanzione potesse spiegare anche una funzione dissuasiva, stante la centralità dei beni giuridici tutelati – tale da far desumere la riconducibilità della pretesa risarcitoria agli artt. 1 e 2 GG –, i giudici hanno individuato il *Verletzergewinn* come *Bemessungsfaktor* del risarcimento del danno non patrimoniale. Così ragionando, tuttavia, è tangibile il rischio di sovrapporre il piano patrimoniale con quello non patrimoniale delle conseguenze rimediali della lesione. Qualora, infatti, sia compromessa anche la componente patrimoniale del bene della personalità, dovrebbero trovare spazio i rimedi concorrenti volti a realizzare la *Gewinnabschöpfung* parziale (*Bereicherungsrecht*: nella misura della *Lizenzgebühr*) o integrale (in forza del § 687 Abs. 2, quando la lesione sia dolosa) sul piano patrimoniale a favore del titolare del diritto leso. Quest'ultimo, però, potrebbe così ottenere la stessa somma due volte, a titolo diverso: cfr., per tutti, C. SIEMES, *Zwangskommerzialisierung des Persönlichkeit durch die Presse*, in AcP, 2001, p. 212 ss. Sul punto, v. anche G. MÜLLER, *Der Schutzbereich des Persönlichkeitsrechts im Zivilrecht*, in VersR, 2008, p. 1151, la quale spiega che il risarcimento del danno non patrimoniale non può perseguire una *Gewinnabschöpfung* (che è perseguibile con altri strumenti), ma ai fini della sua quantificazione «*kann durchaus die Absicht des Schädigers berücksichtigt werden, durch die unberechtigte Ausbeutung eines fremden Persönlichkeitsrecht Gewinn zu erzielen*». Sull'applicabilità, in particolare, del § 687 Abs. 2 BGB alla lesione dei diritti della personalità, oltre alla dottrina testé citata, v. V. BEUTHIEN, *Was ist Vermögenswert*, cit., p. 1221-1222; T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, cit., p. 175 ss., per il quale è dirimente che il diritto della personalità veicoli una *Gewinnerzielungsmöglichkeit*. Sulla successiva estensione giurisprudenziale della *dreifache Schadensberechnungsmethode* – come triplice criterio per la quantificazione del danno patrimoniale –, consolidatasi a partire dalla pronuncia *Marlene Dietrich* del BGH, cit., v. A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 465 ss.

medesimo grazie allo sfruttamento illecito della sua immagine, paiono percorribili, in astratto, due vie.

Si potrebbe, per un primo verso, ipotizzare di estendere il temperamento, previsto dalla legge con riguardo al cumulo tra la reversione dell'utile e il lucro cessante – a tenore del quale la reversione del primo è possibile in alternativa al risarcimento del secondo, o nella misura in cui lo superi – anche ai rapporti tra lo strumento in esame e il danno non patrimoniale.

La soluzione, tuttavia, pare arbitraria, per due ragioni.

In primo luogo, attesa la diversità tra i *petita*, essa dovrebbe essere espressamente prevista dal legislatore, rispondendo ad un'istanza politica di mitigazione del cumulo, a rigore non necessaria, quanto meno nella sua integrità<sup>231</sup>.

In secondo luogo, la limitazione del cumulo non dovrebbe riguardare l'intero danno non patrimoniale, ma solamente quella parte che è calcolata tenendo conto del profitto dell'autore della violazione.

Senonché, in verità, appare molto più semplice e convincente recuperare una visione essenzialmente compensativa del danno non patrimoniale, che non guardi ai connotati soggettivi e oggettivi dell'offesa, se non nella misura in cui questi “si siano tradotti in danno”<sup>232</sup>, affidando ad uno strumento diverso – bisognoso di una specifica azione – le istanze di giustizia retributiva e di deterrenza impropriamente affidate al risarcimento del danno non patrimoniale<sup>233</sup>.

In conclusione, pare doverosa una precisazione.

Il discorso condotto ha privilegiato, tra gli altri diritti della personalità, l'esame del diritto all'immagine, in considerazione del suo peculiare carattere esemplificativo. Si è visto, infatti, che, da un lato, è ormai innegabile una componente patrimoniale dell'effigie, e, dall'altro lato, la violazione di questo diritto è frequentemente accompagnata dalla compromissione di altri beni della persona – quali l'onore, la reputazione e la riservatezza.

Il ragionamento, tuttavia, pare estensibile anche agli altri connotati della persona e della personalità, nella stretta misura in cui sia rinvenibile una connessione causale tra il profitto realizzato (o l'incremento del medesimo conseguito) dall'autore della violazione e l'illecito sfruttamento delle utilità insite nel bene giuridico tutelato.

---

<sup>231</sup> Anche nei rapporti tra utile e lucro cessante, infatti, il cumulo non risponde solo ad una logica di necessità, ma ad una scelta di opportunità del legislatore. Se è vero, infatti, che così facendo il legislatore assicura che il profitto del danneggiante non venga preso in considerazione due volte (come fattore di ponderazione giudiziale del danno *ex artt.* 125, co.1°, cod. propr. ind. e 158, co. 2°, l.dir. aut. e come oggetto di un'autonoma pretesa), la limitazione riguarda anche quella parte del mancato guadagno che nulla ha a che fare con il profitto del danneggiante.

<sup>232</sup> Cfr. E. NAVARRETTA, *Funzioni del risarcimento e quantificazione dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 507.

<sup>233</sup> V., nella dottrina tedesca, per tutti, A. JANSSEN, *Präventive Gewinnabschöpfung*, cit., p. 490 ss., secondo cui non c'è correlazione tra il danno (patrimoniale e) non patrimoniale e il profitto conseguito dall'autore della violazione, il quale, in questo caso, neppure potrebbe avere una funzione di indizio (“*Indizwirkung*”) del pregiudizio concretamente subito.

L'identificazione di tali utilità, così come delle modalità di sfruttamento delle medesime, appartiene allo studio del singolo diritto della personalità considerato e non può essere, quindi, in questa sede, oggetto di specifico approfondimento.

Può essere utile, tuttavia, enucleare qualche indicazione di massima, in chiusura del discorso.

Anzitutto, è centrale la verifica della sussistenza di una possibilità di guadagno, lecitamente (ancorché solo astrattamente) sfruttabile dallo stesso titolare del diritto leso: non potranno rilevare, quindi, (né essere riversati) gli utili tratti da una utilizzazione a chiunque vietata dall'ordinamento (si pensi, ad esempio, al divieto di cessione a titolo oneroso del sangue umano, *ex artt.* 3 e 4 L. 21 ottobre 2005, n. 219; diversamente, potrà essere senza dubbio rinvenuta la potenzialità di reddito del diritto al nome<sup>234</sup>).

In secondo luogo, appurato che la situazione violata è effettivamente dotata di una componente patrimoniale, la cui disposizione è riservata al singolo titolare, occorre capire se l'illecito perpetrato si sia tradotto in un atto di sfruttamento di tali utilità o abbia determinato, semplicemente, la compromissione dei beni protetti (si pensi, ad esempio, con riguardo al diritto al nome, all'ipotesi in cui una donna, dopo il divorzio, adoperi indebitamente il cognome dell'ex coniuge, arrecando un danno esclusivamente non patrimoniale – il quale, naturalmente deve essere dimostrato<sup>235</sup>).

Infine, sul piano della commisurazione del *quantum*, andrà accertato, anche con l'ausilio della valutazione equitativa, in quale misura l'ingerenza dell'autore della violazione abbia realmente inciso sull'utile ricavato.

## 8. Breve chiosa finale e prospettive future.

L'analisi casistica che si è proposta negli ultimi paragrafi non è certamente esaustiva<sup>236</sup>, ma è stata volta a verificare, in alcuni tra gli ambiti del diritto

---

<sup>234</sup> Si veda C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, cit., p. 21 ss.

<sup>235</sup> Fattispecie al vaglio di Cass. 5 ottobre 1994, n. 8081: in quell'occasione, la Corte, confermando il *decisum* dei precedenti gradi di giudizio, rigettò la domanda risarcitoria, essendo carente l'allegazione e la prova di uno specifico pregiudizio.

<sup>236</sup> La potenziale lucratività dell'illecito riguarda moltissimi aspetti della vita di relazione. Nel primo capitolo di questo lavoro, si è ad esempio ricordato il problema delle microviolazioni (su cui v. ora M. MAGGIOLO, *Microviolazioni e risarcimento ultracompensativo*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 94 ss.), nell'ambito delle pratiche commerciali lesive dei diritti dei consumatori, in virtù delle quali un imprenditore, sfruttando la ritrosia naturale dei singoli ad azionare lo strumento risarcitorio a fronte di pregiudizi modesti (anche se molto diffusi nella clientela), è in grado di guadagnare un profitto considerevole. Un'altra area, *de professo* studiata da A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, Napoli, 2005, *passim*, anche con riguardo al tema in analisi, è la violazione del diritto alla concorrenza. La disciplina del risarcimento del danno ha qui conosciuto una significativa evoluzione, grazie alla direttiva 2014/104/UE (che pare ancorata, come emerge anche dai lavori preparatori, alla dimensione classica del danno effettivo), attuata nel nostro ordinamento dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3. Per un primo inquadramento, cfr.



privato più significativi e maggiormente familiari allo studioso civilista, l'estensibilità dei risultati maturati in seno all'analisi della tutela dei beni di proprietà intellettuale ed industriale.

Già lo spaccato parziale che si è offerto ha permesso di appurare che la norma enucleabile dall'art. 125, co. 3° cod. propr. ind., anche in ragione dei limiti della sua applicazione analogica, non è in grado di fornire una risposta universale al problema della lucratività dell'illecito.

Tali limiti, peraltro, non hanno necessariamente una valenza negativa, ma vanno apprezzati per il loro effetto di concorrere nell'individuare un confine alla rilevanza del profitto del danneggiante nell'aspettativa rimediabile del danneggiato, vittima di un illecito<sup>237</sup>.

L'indagine, in definitiva, si inserisce in una prospettiva diversa da quella classica per la soluzione del problema della lucratività dell'illecito, invertendo la direzione del ragionamento solitamente intrapresa dagli interpreti.

Una volta accertato che le diverse proposte dottrinali studiate nel terzo capitolo, non forniscono un inquadramento "civilistico" pienamente appagante della misura della restituzione degli utili codificata dall'art. 125 co. 3°, cod. propr. ind., si è tentato di misurare l'attitudine di questa nuova norma, per quanto appartenente ad un diritto speciale, a risolvere il problema generale da cui l'indagine ha preso le mosse.

Infatti, lo studio effettuato ha dimostrato l'inidoneità, a questo scopo, degli istituti del diritto civile generale, a meno di specifici interventi del legislatore volti a incidere sui tradizionali confini della fattispecie (gestione d'affari altrui) o sulla misura del *quantum respondeatur* (responsabilità civile e arricchimento senza causa).

Il passo successivo, nella prospettiva di una futura ricerca – e nell'attesa che il legislatore provveda ad una generalizzazione del nuovo rimedio codificato nell'ambito del diritto civile<sup>238</sup> – è l'esplorazione più approfondita dei limiti e delle potenzialità applicative del nuovo strumento, con un'indagine necessariamente settoriale, rispettosa delle peculiarità del bene giuridico di volta in volta protetto nonché del quadro normativo (non solo privatistico) in cui la pretesa dovrebbe estendersi.

La dovuta cautela, peraltro, sembra sufficientemente garantita dal mezzo con cui si propone l'applicazione del nuovo rimedio in settori diversi da quelli di elezione: sono, infatti, notoriamente stringenti, anche nell'ordinamento italiano, i requisiti dell'analogia *legis* (lacuna, identità di fattispecie, *eadem ratio*).

---

G. VILLA, *L'attuazione della Direttiva sul risarcimento del danno per violazione delle norme sulla concorrenza*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 441 ss.

<sup>237</sup> Si tratta di un'esigenza registrata *supra*, Cap. I, par. 7.

<sup>238</sup> Sulla scorta di quanto suggerito, ad esempio, da G. WAGNER, *Jenseits des Ausgleichsprinzips*, cit., p. A 97, per un nuovo § 251 Abs. 3 BGB formulato con il seguente tenore: «*Hat sich der Ersatzpflichtige vorsätzlich über die Berechtigung des Gläubigers (= des Geschädigten) hinweggesetzt, so kann dieser statt des Schadensersatzes die Herausgabe des Gewinns, den der Ersatzpflichtige erzielt hat, und Rechnungslegung über diesen Gewinn verlangen*».

## ZUSAMMENFASSUNG DER FORSCHUNG<sup>1</sup>

### INHALTSVERZEICHNIS

#### I. FRAGESTELLUNG

1. Der Ausgangspunkt der Forschung
2. „*Lukrative Delikte*“ als mannigfaltiges Problem. Beispiele und Schwerpunkt der Forschung
3. Warum Immaterialgüterrecht? Ein beispielhafter (und normierter) Bereich
4. Eine Vorfrage: Kann auf die Vorschriften eines Sonderprivatrechts abgestellt werden, um ein Problem des allgemeinen Zivilrechts zu lösen?

#### II. SCHADENSERSATZ UND GEWINNHERAUSGABE IM RAHMEN DES IMMATERIALGÜTERRECHTS: EIN VERGLEICH ZWISCHEN DEN ITALIENISCHEN UND DEUTSCHEN RECHTSORDNUNGEN ANGESICHTS DER EUROPÄISCHEN ENTWICKLUNG

- 2.1. Eigenschaften und Besonderheiten der geschützten Güter
- 2.2. Analyse der deutschen Rechtsordnung
  - a) Verletzerge Gewinn
  - b) Lizenzanalogie
- 2.3. Die europäische Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung des geistigen Eigentumsrechts (sog. *Enforcement RL*)
- 2.4. Auswirkungen der europäischen Richtlinie 2004/48/EG auf die deutsche dreifache Schadensberechnungsmethode
  - 2.4.1. Die Berücksichtigung des Verletzergewinns
  - 2.4.2. Die neue Rolle der *Lizenzanalogie*
  - 2.4.3. Die Debatte(n) über die Verdopplung der Lizenzgebühr
  - 2.4.4. Hat der Verletzte noch ein Wahlrecht unter den verschiedenen Schadensberechnungsmethoden?
  - 2.4.5. Die Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, die „objektive“ Gewinnherausgabe (Art. 13, Abs. 2, *Enforcement RL*) nicht einzuführen
- 2.5. Analyse der italienischen Rechtsordnung. Die relevanten Vorschriften
- 2.6. Die zentrale Rolle des billigen Ermessens des Richters bei der Festlegung der Höhe des Schadensersatzes bezüglich der Immaterialgüterrechtverletzungen nach dem italienischen Immaterialgüterrecht
- 2.7. Die vielseitige Relevanz des Verletzergewinns in den italienischen Vorschriften.

#### III DAS PROBLEM DER DOGMATISCHEN EINORDNUNG DER ANSPRÜCHE DES VERLETZTEN AUF DEN VERLETZERGEWINN

- 3.1. Warum ist die dogmatische Einordnung der Ansprüche des Verletzten auf den vom Verletzer erzielten Gewinn in der italienischen Rechtsordnung so wichtig?
- 3.2. Erster abgelehnter Vorschlag: *Bereicherungsrecht*
  - 3.2.3. Annahme
  - 3.2.4. Fragestellung
  - 3.2.5. Analyse der „*An-debeatur*“-Perspektive. Die Voraussetzungen des Bereicherungsanspruchs sind erfüllt
  - 3.2.6. Analyse der „*Quantum-debeatur*“-Perspektive. Der Bemessungsfaktor der Bereicherungsleistung ist der objektive Wert der Nutzung des geschützten Guts
  - 3.2.7. Fazit
- 3.3. Zweiter abgelehnter Vorschlag: die Herausgabe der Früchte (Art. 1148 cod. civ.).
- 3.4. Dritter abgelehnter Vorschlag: die *Geschäftsführung ohne Auftrag*
  - 3.4.1. Annahme
  - 3.4.2. Die Voraussetzungen der italienischen Geschäftsführung ohne Auftrag bestätigen die altruistische Grundlage des Rechtsinstitutes

---

<sup>1</sup> Die vorliegende Zusammenfassung geht die italienische Fassung der Forschung durch, wo sich die entsprechende Zitieren der Rechtslehre und der Rechtsprechung detaillierter befinden.

#### 3.4.3. Fazit

#### 3.9. Vierter Vorschlag: *Schadensersatzrecht*

3.9.1. Die rechtlich mögliche Relevanz des Verletzergewinns bei der Bemessung des Schadensersatzes

3.9.2. Die (gesetzliche) Grenze des Ausgleichprinzips und die Rolle des billigen richterlichen Ermessens bei der Festsetzung der Schadenshöhe

3.9.3. Verletzergewinn als widerlegbare Vermutung und als Faktor der Ermittlung eines pauschalisierten Schadens

3.9.4. Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Anerkennung

3.9.4.1. bezüglich der Vermutungen, welche die Beweislast ändern

3.9.4.2. bezüglich der Pauschalisierung des ersetzbaren Schadens

3.9.4.3. Die Voraussetzungen für die gesetzliche Pauschalisierung des ersetzbaren Schadens

3.9.5. Die Angemessenheit der Pauschalisierung im Fall einer Immaterialgüterrechtsverletzung

#### IV. ERGEBNISSE

4.1. Aus den analysierten Sondervorschriften können drei verschiedene Rechtsnormen abgeleitet werden

4.2. Hypothetische Lizenzgebühr als pauschalisierter Mindestschaden

4.3. Die Relevanz des Verletzergewinns bei der Schadensermittlung (Art. 125 Abs. 1 cod. propr. ind. und Art. 158 l. dir. aut.). Nicht nur eine einfache „Indizfunktion“

4.4. Die Gewinnherausgabe als eine selbständige Abhilfe im Rahmen des gewerblichen Schutzes (Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind.)

4.5. Die Übertragbarkeit der analysierten Sonderregeln auf andere Rechtsgebiete des allgemeinen Zivilrechts. A) Pauschalisierung und Teilabstraktion des ersetzbaren Schadens

B) Die Gewinnherausgabe

4.6. Beispiele für die Frage der Übertragbarkeit auf andere Rechtsgebiete. Insbes. Urheberrecht und allgemeines Zivilrecht

a) Urheberrecht

b) Immissionen

c) Unbefugte Aneignung fremder Rechtsgüter

d) Eigenmächtige Untervermietung

d) Persönlichkeitsrechtsverletzungen

d.1.) Besonderheiten

d.2) Die analoge Anwendbarkeit der vom Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind. vorgesehenen Gewinnherausgabe

4.7. Anlehnungspunkte für eine zukünftige Untersuchung

#### I. FRAGESTELLUNG

### 1. Der Ausgangspunkt der Forschung.

Der Ausgangspunkt der Arbeit ist das zivilrechtliche Problem der sog. „lukrativen Delikte“<sup>2</sup> (ital.: *illeciti “lucrativi”*), das im Zusammenhang mit der Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen große praktische Bedeutung übernimmt.

Unter der Bezeichnung „lukrativ“ versteht man die Besonderheit einiger Delikte, die für den Täter wirtschaftlich „günstig“ sein können, weil er nach den zivilrechtlichen Vorschriften des Schadensersatzrechtes (Art. 1223 cod. civ. und § 251 BGB) nur das bezahlen muss, was dem vom Verletzten erlittenen Schaden entspricht.

---

<sup>2</sup> S. u.a. E.-M. RIEDEL, *Punitive Damages – Ein Vergleich des englischen US-amerikanischen und deutschen Rechts*, in ZERP-Arbeitspapier, 2016, S. 12.

Es kann nämlich passieren, dass der Schädiger durch sein Verhalten einen Gewinn erzielt, der weitaus größer als der verursachte Schaden ist.

Unter einem praktischen Gesichtspunkt könnte das bedeuten, dass derjenige, der ein Delikt begeht, die in diesen Fällen zwischen dem Schadensersatz und dem erwähnten Gewinn resultierende Differenz (Nettogewinn) erlangen kann.

Diese Situation tritt in der Praxis häufig dann ein, wenn der Inhalt und der Umfang des dem Geschädigten konkret entstandenen Schadens schwer zu beweisen sind.

In diesen Fällen kann die Regel des billigen Ermessens des Richters bei der Ermittlung der Höhe des Schadensersatzes (Art. 1226 cod. civ. und § 287 ZPO) natürlich sehr hilfreich sein, weil sie dem Verletzten die Beweisführung erheblich erleichtert. Allerdings ist diese Möglichkeit nicht ausreichend, um das Problem zu lösen, da der Verletzte oft nicht in der Lage ist, eine tatsächliche Grundlage für die Schadensliquidation anzugeben; diese ist jedoch nötig, damit die erwähnten Vorschriften greifen.

Deshalb besteht die Gefahr, dass das System in einen Teufelskreis gerät.

Abgesehen von der Debatte über die Funktionen der zivilrechtlichen Haftung jenseits des Ausgleichsprinzips (die in den letzten Jahren insbes. bezüglich des sog. „Strafschadensersatzes“ große Bedeutung erlangt hat, wie das diesbezügliche Urteil des vereinigten Zivilsenats der italienischen *Corte di Cassazione* vom 5. Juli 2017 zeigt), ist bekannt, dass das Schadensersatzrecht eine wirksame abschreckende Wirkung haben soll (oder zumindest, wie LARENZ behauptet<sup>3</sup>, ein abschreckendes „erwünschtes Nebenprodukt“ sein soll), um einen effektiven Schutz der Rechtsgüter zu gewährleisten.

Allerdings könnte die präventive Wirkung dann eindeutig wegfallen, wenn der Verletzer durch das begangene Delikt einen Gewinn erzielt, weil andere Personen dadurch ermutigt werden können, ein fremdes Rechtsgut zu verletzen, um einen Gewinn zu erwirtschaften.

Infolgedessen kann man sich einen erheblichen Anstieg des Problems erwarten, der bezüglich der Güter, die leicht verletzbar sind, wie das geistige Eigentum und die Güter, die durch Persönlichkeitsrechte geschützt sind, besonders gefährlich ist.

## **2. „Lukrative Delikte“ als mannigfaltiges Problem. Beispiele und Schwerpunkt der Forschung.**

Um die Frage der „lukrativen Delikte“ aus der richtigen Perspektive in Angriff zu nehmen, ist es wichtig hervorzuheben, dass sie in der Praxis ein mannigfaltiges Problem darstellen.

Im ersten Kapitel der Arbeit wurde beobachtet, dass der Verletzergewinn den Schadensersatz in verschiedenen Fällen übersteigen kann, dass diese Fälle aber nicht gleich behandelt werden können.

In der deutschen sowie in der italienischen Literatur kann man zahlreiche Beispiele für „lukrative Delikte“ finden, welche hilfreich sind, um diesen Punkt zu erklären.

(i) Der Jäger A stiehlt das Gewehr von B, womit er viele wertvolle Tiere erschießt. Nach der Jagd gibt A das Gewehr zurück, das keinen Schaden aufweist<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> K. LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, Bd. I, *Allgemeiner Teil*, München, 1989, S. 423.

<sup>4</sup> E. v. MONROY, *Die Vollmachtlose Ausübung fremder Vermögensrechte*, Rostock, 1878, S. 160, u.a. in T. HELMS, *Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem*, Tübingen, 2007, S. 6.

(ii) Der Eigentümer B lässt sein Haus leer stehen, mit der Absicht, eine lange Reise zu machen. C schmuggelt sich darin ein und schließt mit D einen Mietvertrag ab. Vor der Rückkehr von B räumt C das Haus wieder auf, sodass seine Nutzung nicht offensichtlich ist<sup>5</sup>.

(iii) Der Mieter einer Wohnung G schließt einen Untermietvertrag mit H ab, obwohl die Untervermietung vom ursprünglichen Mietvertrag verboten wurde<sup>6</sup>.

(iv) Der Unternehmer E entscheidet, die Kosten der Luftreinigung zu sparen und daher einen größeren Nettogewinn zu erwirtschaften, ohne zu beachten, dass die verursachten Immissionen die Gesundheit des Nachbarn F schädigen<sup>7</sup>.

(v) Der große Weltkonzern G produziert mit großem Erfolg ein Erzeugnis, das ein registriertes Patent des kleinen Unternehmers H verletzt, und es steht außer Zweifel, dass der entgangene Gewinn von H (Schaden) mit dem von G erzielten Gewinn (Bereicherung) nicht vergleichbar ist<sup>8</sup>.

(vi) Der berühmte Sänger I plagiiert die Melodie des unbekannten Musikstudenten J und verdient dank seines „neuen“ Musikstücks eine große Geldsumme, die J offensichtlich nicht hätte erzielen können.

(vii) Das Unternehmen K strahlt eine Reklame für ein neues Erzeugnis „x“ aus, die die Melodie des Sängers L ohne seine Zustimmung nachahmt<sup>9</sup>.

(viii) Die Zeitung L veröffentlicht ein aus der Luft gegriffenes Interview über die berühmte Person M, mit der sie eine Steigerung der Auflage erwirkt<sup>10</sup>.

Die Analyse dieser Fälle zeigt schon auf den ersten Blick, dass es nicht möglich ist, daraus eine allgemeine Lösung für das Problem der Lukrativität eines unerlaubten Tuns herzuleiten.

Was die ersten zwei Beispiele betrifft, kommt das Schadensersatzrecht nicht in Betracht, weil es nicht um den Ersatz eines Schadens, sondern vielmehr um die Herausgabe einer Bereicherung geht.

Trotz der besonderen Natur der Immaterialgüter kann diese Schlussfolgerung auch für den Fall (vii) gelten.

Im Rahmen des Schadensersatzrechts könnte man bezüglich des Beispiels (iv) aus gutem Grund daran zweifeln, dass der Geschädigte einen Anspruch auf den Gewinn des Unternehmens erheben kann, obwohl ein Zusammenhang zwischen ihm und dem unerlaubten Tun effektiv vorzuliegen scheint.

In den Fällen (iii) (v) und (vi) ist dagegen der Verletzerertrag eng mit dem Typ der Verletzung verbunden, da der Täter diesen Gewinn mit Hilfe einer Gewinnerzielungsmöglichkeit erwirtschaftet hat, die ihm das Recht des Verletzten bietet.

Allerdings dürfen die eigenmächtige Untervermietung und die Nachahmung der geistigen Eigentumsrechte nicht gleich behandelt werden<sup>11</sup>, weil die Vermietung

---

<sup>5</sup> R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Contributo alla teoria della responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1959, S. 1 ff.

<sup>6</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, a.o.O., S. 57 ff. und S. 163 ff.

<sup>7</sup> P. GALLO, voce «*Arricchimento senza causa*», in *Dig. disc. priv. sez. civ., Aggiornamento*, Milano, 2011, S. 107.

<sup>8</sup> Z.B. E. DI SABATINO, *Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto*, in *Resp. civ.*, 2012, S. 444 ff. S. auch die Begründung zum italienischen Gesetzbuch des gewerblichen Schutzrechts (S. 34).

<sup>9</sup> A. PLAIA, ...

<sup>10</sup> S. BGH *Caroline von Monaco I* (Urteil vom 5. Dezember 1995 - VI ZR 332/94, *ex aliis*, in NJW, 1996, p. 984)

<sup>11</sup> S. oben Kap. II, § 1 ff.

im ersten Fall eine weitere gleichzeitige Nutzung des Gutes durch den Rechtsinhaber ausschließt, während die immaterielle Natur der Immaterialgüterrechte (Ubiquität) im zweiten Fall ihre vielfältige und simultane Nutzung ermöglicht.

Angesichts der mannigfaltigen Natur der sog. lukrativen Delikte soll sich die Forschung auf den spezifischen Bereich der Fälle konzentrieren, die primär in den Tatbestand des Schadensersatzes eingeordnet werden können (Deliktsrecht), und in denen ein Zusammenhang zwischen dem unerlaubten Tun und dem vom Verletzer erzielten Gewinn erkennbar ist.

### **3. Warum Immaterialgüterrecht? Ein beispielhafter (und normierter) Bereich.**

Um das Problem der Lukrativität eines unerlaubten Tuns zu analysieren, ist davon auszugehen, dass die einzigen italienischen Regeln, die das Problem der „lukrativen Delikte“ direkt in Angriff nehmen, im Immaterialgüterrecht enthalten sind.

Insbesondere kommen die Vorschriften des *codice della proprietà industriale* (cod. propr. ind. Gesetzbuch des gewerblichen Schutzrechtes) (Art. 125 d.lgs. 10.02.2005, N. 30) und des Urheberrechtsgesetzes (Art. 158 l. 22.04.1941, N. 633) in Betracht.

Daher kann das Immaterialgüterrecht nicht nur als ein beispielhafter Bereich angesehen werden, weil der ersetzbare Schaden (v.a. der entgangene Gewinn) in diesem Bereich sehr schwer zu beweisen ist – obwohl der Verletzer einen relevanten Gewinn durch die Verletzung erzielt hat –, sondern auch als ein privilegiertes Gebiet, innerhalb dessen die Forschung beginnen soll.

### **4. Eine Vorfrage: Kann auf die Vorschriften eines Sonderprivatrechts abgestellt werden, um ein Problem des allgemeinen Zivilrechts zu lösen?**

Analysiert man Vorschriften, die zu einem sog. Sonderprivatrecht<sup>12</sup> gehören, muss man sich zuerst fragen, ob die daraus stammenden Gebote auf Fälle des allgemeinen Zivilrechts übertragbar sind.

Die Beziehung zwischen den Sonderprivatrechten (wie das Immaterialgüterrecht) und dem allgemeinen Zivilrecht wurde von der deutschen sowie von der italienischen Rechtslehre untersucht.

Einerseits garantieren die Grundsätze des allgemeinen Zivilrechts die systematische Einheit des Privatrechts: Das heißt, dass auch die Sondervorschriften im Einklang mit den allgemeinen Regeln ausgelegt werden sollen, wenn dies angesichts ihrer Formulierung möglich ist.

Andererseits kann sich das Zivilrecht dank der Entwicklungen, die innerhalb der Sonderprivatrechte stattfinden, erneuern und modernisieren.

Diesbezüglich spricht man von einer Vorreiterrolle der Sonderprivatrechte<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> S. oben Kap. III, §§ 2 ff.

<sup>13</sup> Vgl. u.a. K. SCHMIDT, *Handelsrecht. Unternehmensrecht*, I, 6. Aufl., Köln, 2014, S. 8, der berichtet die Meinung von L. GOLDSCHMIDT (1891).

Die „Modernisierung“ des allgemeinen Zivilrechts kann natürlich vom Gesetzgeber vorgenommen werden, wenn er entscheidet, die spezielle Regelung auf andere Bereiche zu erweitern.

Die Relevanz der Sonderprivatrechte ergibt sich nicht nur aus einer „*de lege ferenda*“-Perspektive, sondern auch „*de lege lata*“.

Die Rechtslehre hat aufgezeigt, dass die Sondervorschriften auch auf Fälle, die von ihren ursprünglichen Anwendungsbereichen abweichen, anwendbar sind.

Es handelt sich um die Theorie der „*Generalisierbarkeit*“ der Sondervorschriften, die keine Ausnahme darstellen<sup>14</sup>.

Genauer gesagt könnten die Sondervorschriften analog angewandt werden, wenn alle Bedingungen der Rechtsanalogie erfüllt sind<sup>15</sup>.

Dieses Ergebnis kann auch auf die italienische Rechtsordnung übertragen werden, wonach die Rechtsanalogie (a) eine Gesetzeslücke, (b) die Vergleichbarkeit der betroffenen Sachverhalte und (c) die Ähnlichkeit des grundlegenden Hauptgedankens der vorgesehenen Rechtsnorm mit derjenigen, die den ungeregelten Tatbestand regeln würde („*eadem ratio*“), voraussetzt.

Daher können die für die Forschung relevanten Vorschriften des Immaterialgüterrechts für die Lösung des Problems der „Lukrativität“ des Delikts nur dann hilfreich sein, wenn festgestellt wird, dass erstens der Fall, in dem der Verletzererfolg den Schadensersatz übersteigt, eine echte Gesetzeslücke darstellt; dass zweitens die von den Sondervorschriften ableitbaren Rechtsnormen nicht als Ausnahmeregeln einzuordnen sind; dass drittens auch die Bedingung des „*eadem ratio*“ erfüllt wird.

(i) Was die erste Bedingung betrifft, soll das untersuchte Problem nach Auffassung der italienischen Rechtslehre von der Rechtsordnung geregelt werden, sodass eine echte Gesetzeslücke vorliegt, solange keine Vorschrift das Problem in Angriff nimmt<sup>16</sup>.

Bezüglich der zweiten und dritten Bedingung ist die Beantwortung schwieriger.

(ii) Insbesondere kann die zweite Frage nur durch eine eingehendere Analyse beantwortet werden.

(iii) Die letzte Frage hängt von den spezifischen Tatbestandsmerkmalen ab und erfordert die gleiche, *sub* (i) vorausgesetzte Analyse.

## II. SCHADENSERSATZ UND GEWINNHERAUSGABE IM RAHMEN DES IMMATERIALGÜTERRECHTS: EIN VERGLEICH ZWISCHEN DER ITALIENISCHEN UND DEUTSCHEN RECHTSORDNUNG ANGESICHTS DER EUROPÄISCHEN ENTWICKLUNG.

Die Arbeit vergleicht die italienische und die deutsche Rechtsordnungen mit Bezug auf Schadensersatz und Gewinnherausgabe infolge der Verletzung eines Immaterialgutes.

---

<sup>14</sup> Insbes. J. NEUNER, *Handelsrecht – Handelsgesetz – Grundgesetz*, in ZHR, 157, 1993, S. 246 ff.; M. WOLF, J. NEUNER, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, München, 2012, S. 67.

<sup>15</sup> S. oben Kap. III, § 4.

<sup>16</sup> Insbes. G. D’AMICO, *L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law. Atti Siena, 16-21 settembre 2007*, Milano, 2011, S. 365 ff.

Beide Rechtsordnungen haben die Richtlinie 2004/48/EG (sog. *Enforcement-RL*) umgesetzt. Die kodifizierten Abhilfen sind allerdings unterschiedlich.

## **2.1. Eigenschaften und Besonderheiten der geschützten Güter.**

Bevor die genannten Regeln analysiert werden können, ist es wichtig zu unterstreichen, dass sich die vom Immaterialgüterrecht geschützten Rechtsgüter durch einige Besonderheiten auszeichnen, die berücksichtigt werden sollen<sup>17</sup>.

Diese Besonderheiten sind mit ihrem immateriellen Wesen verbunden.

In erster Linie handelt es sich um die sog. „Ubiquität“ der Immaterialgüter, die es mehreren Personen ermöglicht, sie gleichzeitig zu benutzen<sup>18</sup>.

Dieses moderne und wirtschaftlich effiziente Merkmal, welches von der Rechtslehre auch „Nicht-Rivalität“<sup>19</sup> genannt wird, garantiert dem Rechtsinhaber zwar einerseits mehrere Nutzungsmöglichkeiten, dank der er einen größeren Gewinn erzielen kann, bringt jedoch andererseits eine schwierigere Kontrollierbarkeit der Rechtmäßigkeit des Verhaltens desjenigen, der diese Güter benutzt, mit sich.

Demzufolge sind die Immaterialgüter leicht verletzbar und deswegen schutzbedürftiger als die materiellen Güter, auch angesichts des Umstandes, dass sie im Rahmen der Entwicklung der Wirtschaft eine primäre Rolle spielen<sup>20</sup>.

Darüber hinaus prägen die genannten Besonderheiten auch den ersetzbaren Schaden, dessen Nachweis in diesem Bereich überaus schwierig ist.

Genauer gesagt betreffen die Beweisschwierigkeiten zwei verschiedene Aspekte.

Da der größte Schaden des Verletzten typischerweise den entgangene Gewinn betrifft, steht es einerseits außer Frage, dass der eventuelle Absatzrückgang des Unternehmens des Rechtsinhabers im Einzelfall von der erlittenen Verletzung abhängt („haftungsausfüllende“ Kausalität).

Auf jeden Fall hat der Verletzte andererseits auch ein Problem bei der Quantifizierung des erlittenen Schadens, und diesbezüglich kann die allgemeine gerichtliche Schadensermittlung nach billigem Ermessen nicht hilfreich sein, wenn der Geschädigte dem Richter keine effektiven Anhaltspunkte bietet, auf die er die Bemessung des konkreten Schaden stützen kann.

## **2.2. Analyse der deutschen Rechtsordnung.**

Was die deutsche Rechtsordnung betrifft, stammt die wichtigste Entwicklung der Abhilfen für Immaterialgüterrechtsverletzungen von der Rechtsprechung des Reichsgerichts und später des Bundesgerichtshofes<sup>21</sup>.

Allerdings kann man die ersten Schritte zum ausdifferenzierten geltenden Sanktionsinstrumentarium in der Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts finden. In

---

<sup>17</sup> S. oben Kap. II, Teil A, § 2.

<sup>18</sup> Vgl. T. DREIER, *Kompensation und Prävention*, Tübingen, 2002, S. 61.

<sup>19</sup> A. METZGER, *Schadenersatz wegen Verletzung des geistigen Eigentums gemäß Art. 13 Durchsetzungs-RL 2004/48*, in O. REMIEN (Hrsg.), *Schadenersatz im europäischen Privat- und Wirtschaftsrecht*, Tübingen, 2012, S. 216 ff.

<sup>20</sup> S. auch BGH, Urteil vom 2. 11. 2000 - I ZR 246/98 – *Gemeinkostenanteil*, u.a. GRUR, 2001, 329 (insbes. S. 331).

<sup>21</sup> S. oben Kap. II Teil B.



dieser Zeit wurde das Schadensersatzrecht heftig kritisiert, weil es aufgrund der strikten beweisrechtlichen Voraussetzungen bezüglich des Schadens für unzureichend gehalten wurde, um den Rechtsinhabern einen vollständigen Schutz ihrer Immaterialgüterrechte zu verschaffen<sup>22</sup>.

Aus diesem Grund wurde mit einem Bundesbeschluss im Rahmen des Urheberrechts im Jahr 1843 eine erste Lockerung der Verfahrensregeln eingeführt<sup>23</sup>. Genauer gesagt handelte es sich um eine Beweiserleichterung dank einer Pauschalisierung des ersetzbaren Vermögensschadens. Bei unerlaubter Vervielfältigung eines Werkes konnte der Richter den Schadensersatz auf den Verkaufspreis von bis zu tausend Exemplaren festsetzen, soweit der Rechtsinhaber keinen höheren Schaden nachwies<sup>24</sup>.

Bemerkenswerte Sondervorschriften wurden schon im ersten reichseinheitlichen Urhebergesetz von 1870 eingeführt, die analysiert wurden<sup>25</sup>.

Erst durch das Urhebergesetz von 1965 wurde eine erste (hochproblematische) Fassung der Gewinnherausgabe im Falle der Verletzung eines fremden Urheberrechts eingeführt.

Genauer gesagt konnte der Verletzer nach § 97 Abs. 1 S. 2. UrhG an „*Stelle des Schadensersatzes*“ die Herausgabe des Gewinns verlangen, den der Schädiger dank seines unerlaubten Tuns erwirtschaftet hatte.

Diese Vorschrift wurde auch auf andere Immaterialgüter ausgedehnt (insbes. Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster)<sup>26</sup>.

Die gesetzgeberische Entwicklung ergänzt sich mit dem „*Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums*“ vom 7. Juli 2008, das die sog. *Enforcement* Richtlinie in der deutschen Rechtsordnung umgesetzt hat. Diese Reform hat in jedem Sondergesetz im Rahmen des Immaterialgüterrechts die gleiche Regel über den zu ersetzenden Schaden eingeführt, und zwar:

«*Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des eingetragenen Designs eingeholt hätte*»<sup>27</sup>.

Die weiteren gesetzgeberischen Eingriffe können nur dann nachvollzogen werden, wenn man auch die gleichzeitige Entwicklung der Rechtsprechung berücksichtigt<sup>28</sup>.

Angesichts der vom Verletzten angetroffenen Schwierigkeiten entwickelte das Reichsgericht schon am Ende des 19. Jahrhunderts in der *Ariston*-Entscheidung die sog. *dreifache Schadensberechnungsmethode*<sup>29</sup>.

Nach dieser Auffassung hat der Verletzte freie Wahl zwischen drei verschiedenen Schadensliquidationsmethoden:

---

<sup>22</sup> Vgl. T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, a.o.O., S. 213.

<sup>23</sup> *Allgemeine Grundsätze im Betreff des Schutzes von Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und unbefugte Nachbildung*, in *Protokolle der deutschen Bundesversammlung*, Frankfurt a. M., 1845, p. 101 ss.

<sup>24</sup> T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, a.o.O., S. 214.

<sup>25</sup> S. oben Kap. II, Teil B, § 1.

<sup>26</sup> § 24 GebrMG; 14a Abs. 1, S. 2 GeschMG.

<sup>27</sup> Cfr. § 139 Abs. 2 PatG; § 24 Abs. 2 GbrMG; § 14 Abs. 6 MarkenG; § 97 Abs. 2 UrhG e § 42 Abs. 2 GeschmMG (dal 2014 DesignG).

<sup>28</sup> S. oben Kap. II, Teil B, § 2.

<sup>29</sup> RG, RGZ 35, 63. S. oben Kap. II, Teil B, § 2.

(i) Ersatz des konkreten Schadens, einschließlich des ihm entgangenen Gewinns, gemäß §§ 249 ff. BGB;

(ii) Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr;

(iii) Herausgabe des Verletzergewinns.

Die dreifache Schadensberechnungsmethode wurde von der nachfolgenden Rechtsprechung des RG und des BGH verfeinert, die sie mit der Zeit auch auf die anderen Immaterialgüter ausgedehnt hat<sup>30</sup>.

Was die Besonderheiten dieses Systems betrifft, muss man einige Aspekte hervorheben.

Obwohl die dogmatische Einordnung der Schadensberechnungsmethoden umstritten ist, ist die Rechtsprechung erstens der Meinung, dass es sich nicht um unterschiedliche Rechtsgrundlagen handelt, sondern lediglich um verschiedene Liquidationsformen eines einheitlichen Schadensersatzanspruchs<sup>31</sup>.

Zweitens steht dem Verletzten ein Wahlrecht zwischen diesen Liquidationsformen zu<sup>32</sup>.

Drittens ergibt sich aber kein Wahlschuldverhältnis, da der Schaden ein einheitliches Wesen darstellt. Deswegen gelten die im § 263 BGB enthaltenen Regeln nicht. Das bedeutet praktisch, dass der Verletzte nicht an seine erste Willenserklärung gebunden ist (*Konkretisierung*)<sup>33</sup>.

Der Verletzte kann bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Schadensersatzanspruch oder bis zur Erfüllung des Schadensersatzanspruchs zwischen den drei Berechnungsarten wählen und von einer zur anderen Berechnungsart übergehen<sup>34</sup>.

Dem Wahlrecht des Verletzten ist insoweit eine Grenze gesetzt, als weder der Verletzte noch der Richter die Elemente verschiedener Berechnungsarten miteinander vermengen können, weil dies zu einer unzulässigen Doppelberechnung

---

<sup>30</sup> S. oben Kap. II, Teil B, § 2.

<sup>31</sup> J. VON UNGERN-STERNBERG, *Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht*, GRUR, 2009, S. 465. Vgl. z.B. in der Rechtsprechung *ex multis*: BGH BGHZ 176, 312, 325: «Bei den verschiedenen Berechnungsmethode handelt es sich nicht um unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, sondern lediglich um verschiedene Liquidationsformen eines einheitlichen Schadensersatzanspruchs»; BGH BGHZ 119, 20, 23 – *Tchibo/Rolux II*; BGH GRUR 2008, 93, Rn. 7 – *Zerkleinerungsvorrichtung*; BGH GRUR 2012, 1226, Rn. 16 – *Flaschenträger*; BGH BGHZ 57, 116, 118 – *Wandsteckdose II*.

<sup>32</sup> Vgl. C. ALEXANDER, *Schadensersatz und Abschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht*, Tübingen, 2010, S. 269; I.B. STJERNA, *Wahl und Wechsel der Schadensberechnungsmethode im Immaterialgüterrecht*, MarkenR, 2006, p. 104. In der Rechtsprechung s. *ex multis*: RG RGZ 56, 65, 67; BGH BGHZ 119, 20, 23 – *Tchibo/Rolux II*; BGH GRUR 1962, 509, 511 – *Dia-Rähmchen II*: «Nach der vom BGH übernommenen und auch im Schrifttum allgemein gebilligten ständigen Rechtsprechung des RG stehen dem, der Schadensersatz wegen schuldhaft rechtswidriger Patentverletzung fordern kann, wahlweise drei Wege für die Berechnung seiner Entschädigung offen».

<sup>33</sup> Vgl. K. GRABINSKI, C. ZÜLCH, Sub § 139 PatG, in *Beckliche Kurz-Kommentare*, Bd. 4, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz*, begründet von G. BENKARD, München, 11. Aufl., 2015, S. 1759. In der Rechtsprechung vgl. u.a. BGH GRUR 1966, 375, 379 – *Meßmer-Tee*.

<sup>34</sup> Vgl. K. GRABINSKI, C. ZÜLCH, Sub § 139 PatG, a.o.O., S. 1759; BGH BGHZ 119, 20, 23 ff. – *Tchibo/Rolux II*. S. aber auch BGH GRUR 2008, 93 – *Zerkleinerungsvorrichtung*, welche vom I.B. STJERNA, *Zum Wechsel der Schadensberechnungsmethode - Anmerkung zum BGH, Mitt. 2007, 544 – Zerkleinerungsvorrichtung*, MittPatA, 2008, S. 489 angemerkt wurde. S. auch F. HACKER, Sub § 14 MarkenG, in P. STRÖBELE, F. HACKER (Hrsg.), *Kommentar zum Markengesetz*, Köln, 11. Aufl., 2015, S. 1159.

des Schadensbetrags führen würde. Es gilt ein sog. Vermengungsverbot oder Verquickungsverbot<sup>35</sup>.

#### a) Verletzergewinn

Es handelt sich um eine objektive Berechnungsart, da die Entschädigung unabhängig vom konkreten Schaden kalkuliert wird<sup>36</sup>. Berücksichtigt wird nur der Verletzergewinn<sup>37</sup>. Der Richter muss nur dem tatsächlichen Gewinn des Täters Rechnung tragen. Daher kommen weder die Gewinnerzielungsmöglichkeiten des Verletzten noch des Schädigers in Betracht. Mit anderen Worten kann sich der Verletzer nicht darauf berufen, dass der Geschädigte durch die Ausübung seines Rechts auf keinen Fall denselben Gewinn hätte erzielen können<sup>38</sup>.

Abgesehen davon, dass die richtige dogmatische Einordnung dieser Schadensberechnungsmethode ziemlich kompliziert ist, basiert sie auf einer Fiktion, welche normalerweise mit der Lebenserfahrung verbunden ist, dass dem Verletzten entsprechende Geschäfte (und die daraus resultierenden Gewinnmöglichkeiten) entgangen sind<sup>39</sup>.

Was den Umfang des herauszugebenden Gewinns betrifft, wurde von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs klargestellt, dass «*der Verletzergewinn nur insoweit herauszugeben ist, als er auf der Rechtsverletzung beruht*»<sup>40</sup>. Deswegen gilt diesbezüglich der Grundsatz der sog. Gewinnaufteilung.

In der berühmten *Gemeinkostenanteil*-Entscheidung hat der BGH die Bedeutung dieses Grundgedankens eng ausgelegt. Laut dieser Entscheidung sollen die Vertriebsleistungen des Verletzers nicht berücksichtigt werden. Nur eigene Besonderheiten des Produkts, die für den erzielten Erlös von Bedeutung gewesen sind, können in Betracht kommen.

Im Einklang mit dem Grundgedanken der Kausalität bezüglich des herauszugebenden Gewinns war der BGH vor der erwähnten Gemeinkosten-Entscheidung der Auffassung, dass alle die Kosten, die der Verletzer im Zusammenhang mit der Rechtsverletzung bezahlt hat, abgezogen werden müssen. Es handelte sich um die Theorie der *Vollkostenrechnung*<sup>41</sup>. In der zuletzt erwähnten

---

<sup>35</sup> S. z.B. BGH, GRUR 1993, 757, 758 – *Kollektion Holiday*; BGH, GRUR 1993, 55, 58; RG, RGZ 156, 65, 67. Vgl. auch C. ALEXANDER, *Schadensersatz und Abschöpfung*, a.o.O., S. 269; M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs vor und nach Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie*, in WRP, 2011, S. 962; F. HACKER, Sub § 14 *MarkenG*, a.o.O., S. 1151.

<sup>36</sup> S. oben Kap. II, Teil B, § 3.

<sup>37</sup> Vgl. M. LEHMANN, *Präventive Schadensersatzansprüche bei Verletzungen des geistigen und gewerblichen Eigentums*, in GRUR Int., 2004, S. 764 ff.

<sup>38</sup> Vgl. K. GRABINSKI, C. ZÜLCH, Sub § 139 *PatG*, a.o.O., S. 1767; S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht. RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz*, Hamburg, 2009, S. 206.

<sup>39</sup> S. u.a. BGH NJW 1973, 800, 801 ff. – *Modeneuheit*; BGH GRUR 1995, 349, 351 – *Objektive Schadensberechnung*; BGH BGHZ 57, 116, 119 – *Wandsteckdose II*; BGH, GRUR 1993, 55, 57 – *Tchibo/Rolux II*.

<sup>40</sup> Vgl. u.a. BGH, GRUR 2001, 329, 332 – *Gemeinkostenanteil*; BGHZ 119, 20, 29 – *Tchibo/Rolux II*; BGH GRUR 2007, 431, 434 – *Steckverbindergehäuse*; BGH, NJW-RR 2006, 834 – *Noblesse*.

<sup>41</sup> Vgl. z.B. BGH, GRUR 1962, 509, 511 – *Dia-Rähmchen II*.

Entscheidung hat der BGH seine Ansicht geändert und in der Praxis die Theorie der *Teilkostenrechnung* eingeführt<sup>42</sup>.

Laut dieser Auffassung sind nur die variablen Kosten, die vom Beschäftigungsgrad des Unternehmens abhängig sind, von der Ermittlung des Verletzergewinns abzuziehen. Es geht um Kosten, die für die Herstellung und den Vertrieb der schutzrechtsverletzenden Gegenstände vom Schädiger bezahlt wurden. Die Gemeinkosten sollen im Allgemeinen nicht in Betracht kommen. Sie können nur insoweit abgezogen werden, als der Beklagte beweist, dass sie unmittelbar zur Verletzung zurechenbar sind<sup>43</sup>.

Der wichtigste Grund, aus dem der BGH diese Entscheidung getroffen hat, besteht darin, dass der Schädiger einen Deckungsbeitrag zu seinen Fixkosten erlangen würde, wenn er die Gemeinkosten immer abziehen könnte. Es wird also praktisch die Vermutung aufgestellt, dass die Beweislast beim Verletzer liegt. Genauer gesagt soll er beweisen, dass er die Gemeinkosten, die im Grunde genommen der allgemeinen Weiterführung des Unternehmens dienen (*Sowieso-Kosten*), ohne die Verletzung nicht bezahlt hätte. Mit anderen Worten muss der Beklagte die unmittelbare Zurechenbarkeit der Kosten zur Verletzung beweisen<sup>44</sup>.

Diese Auffassung wurde von einem Teil der Rechtslehre kritisiert<sup>45</sup>. Insbesondere wurde angemerkt, dass die betriebswirtschaftliche Typisierung der Kosten nur dem Zweck diene, dass der Unternehmer die richtigen Unternehmerentscheidungen treffen kann<sup>46</sup>. Mit anderen Worten liegt der Zweck dieser Kostenrechnung nicht in der Ermittlung eines herauszugebenden Verletzergewinns.

## **b) Lizenzanalogie**

Die Lizenzanalogie ist die zweite alternative Schadensberechnungsmethode, die von der deutschen Rechtsprechung entwickelt wurde<sup>47</sup>.

Der objektive Anlehnungspunkt für die Ermittlung des ersatzbaren Schadens ist die Vergütung für eine hypothetische Lizenz, die vernünftige Vertragsparteien bezüglich des betreffenden Immaterialgutes vereinbart hätten<sup>48</sup>.

Es handelt sich um eine rein objektive Schadensberechnungsart, weil das Gericht nur die „angemessene“ und „übliche“ Lizenzgebühr festsetzen soll, ungeachtet dessen, dass sie nicht dem konkreten Schaden entspricht.

Die Anmerkungen zur „Lizenzbereitschaft“ der betroffenen Personen sind unerheblich, und zwar die Behauptung, dass der Verletzte normalerweise nur direkt von seinem Rechtsgut profitiert hätte und dass die Parteien z.B. aus persönlichen Gründen niemals einen Vertrag untereinander abgeschlossen hätten.

Um den Schaden aufgrund der *Lizenzanalogie* zu bemessen, ist es ausreichend, dass der hypothetische Lizenzvertrag „*rechtlich möglich*“ und „*verkehrsüblich*“ wäre<sup>49</sup>.

---

<sup>42</sup> S. oben Kap. II, Teil B, § 5.

<sup>43</sup> Vgl. T. HELMS, *Gewinnherausgabe*, a.o.O., S. 251 ff.

<sup>44</sup> Vgl. M. HAEDICKE, *Die Gewinnhaftung des Patentverletzers*, in GRUR 2005, S. 533.

<sup>45</sup> S. oben Kap. II, Teil B, § 6.

<sup>46</sup> Vgl. P. MEIER-BECK, *Herausgabe des Verletzergewinns – Strafschadensersatzrecht nach deutschem Recht?*, in GRUR, 2005, S. 622.

<sup>47</sup> S. oben Kap. II, Teil B, § 8.

<sup>48</sup> S. u.a. S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, a.o.O., S. 221

<sup>49</sup> S. oben Kap. II, Teil B, § 8.

Es handelt sich um eine Pauschalisierung des ersetzbaren Schadens, wonach der Ersatz in Anlehnung an verschiedene Faktoren ermittelt wird.

Diese Pauschalisierung ist mit dem billigen Ermessen des Richters verbunden, wobei allerdings klarzustellen ist, dass nur der „*objektive Wert der angemäßen Benutzungsberechtigung*“<sup>50</sup> betroffen ist, und nicht der konkrete Schaden, der im Grunde genommen unerheblich bleibt.

Was die Markenverletzungen betrifft, kann es aber passieren, dass der konkrete Marktverwirrungsschaden, den die Kommerzialisierung der Produkte mit der gleichen Marke verursacht, bei der Ermittlung der Lizenzhöhe berücksichtigt wird<sup>51</sup>.

Das führt zu einer „erhöhten“ Lizenzgebühr, die von der Rechtsprechung des BGH damit gerechtfertigt wurde, dass diese besonderen schädigenden Auswirkungen von vernünftigen Vertragsparteien normalerweise berücksichtigt werden.

Des Weiteren wurde klargestellt, dass der Marktverwirrungsschaden auch zusätzlich ersetzt werden kann, wenn er von der Pauschalisierung des ersetzbaren Schadens nicht betroffen ist.

### **2.3. Die europäische Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung des geistigen Eigentumsrechts (sog. *Enforcement* RL).**

Am Ende des 20. Jahrhunderts verspürte die Europäische Kommission die Notwendigkeit, den zivilistischen Schutz des Immaterialgüterrechts und des geistigen Eigentumsrechts wesentlich zu verbessern<sup>52</sup>.

Die sog. *Enforcement* Richtlinie<sup>53</sup> hatte daher das Ziel, europäische Mindeststandards für den Schutz dieser Güter festzusetzen.

Der Anlehnungspunkt der Richtlinie war das *TRIPs-Agreement*.

Bezüglich des Schadensersatzes kommt Art. 13 RL in Betracht. Dieser Artikel, dessen Archetyp Art. 45 TRIPs ist, besteht aus zwei Absätzen<sup>54</sup>.

Ihrem Wortlaut zufolge betreffen die genannten Absätze verschiedene Verletzungen, die sich aufgrund des subjektiven Merkmals voneinander unterscheiden.

Genauer gesagt regelt Art. 13 Abs. 1 den Schadensersatzanspruch im Fall einer bewussten bzw. fahrlässigen Rechtsverletzung; Art. 13 Abs. 2 bezieht sich dagegen auf unbewusste Verletzungen.

Nach Art. 13 Abs. 1 kann der Schadensersatz in Anlehnung an zwei alternative Berechnungsmethoden (Buchst. a und Buchst. b) bemessen werden.

Das Hauptziel besteht jedenfalls darin, einen Schadensersatz zu leisten, der «zum Ausgleich des von diesem wegen der Rechtsverletzung erlittenen tatsächlichen Schadens» «angemessen» ist.

Einerseits ist die von Buchst. a) geregelte konkrete Berechnungsart durch die Besonderheit gekennzeichnet, dass das Gericht bei der Ermittlung des ersetzbaren

---

<sup>50</sup> F. HACKER, Sub § 14 MarkenG, cit., p. 1160.

<sup>51</sup> S. BGH GRUR 2010, 239, 241 – BTK.

<sup>52</sup> Grünbuch über die Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Dienstleistungs-*piraterie im Binnenmarkt* - KOM (98) 569 vom 15.10.1998.

<sup>53</sup> Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung des geistigen Eigentumsrechts; s. oben Kap. II, Teil C.

<sup>54</sup> S. oben Kap. II, Teil C, § 3.

Schadens «alle in Frage kommenden Aspekte» berücksichtigen soll, und zwar auch die «zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers»<sup>55</sup>.

Andererseits erkennt die alternative abstrakte Schadensberechnungsmethode gem. Buchst. b) die Möglichkeit einer Pauschalisierung des Schadensersatzes an, «und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie mindestens dem Betrag der Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums eingeholt hätte».

Der Anlehnungspunkt der Pauschalisierung des Schadensersatzes ist die einfache hypothetische Lizenzgebühr. Der Vorschlag einer Vollpauschalsumme als Schadensersatz «in doppelter Höhe der Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Immaterialgüterrechts eingeholt hätte»<sup>56</sup> wurde abgelehnt<sup>57</sup>.

Nach Art. 13 Abs. 2 können die Mitgliedstaaten eine Maßnahme in der Rechtsordnung einführen, die dem Rechtsinhaber erlaubt, die Herausgabe des vom Schädiger dank des Rechtsbruchs erzielten Gewinns «oder die Zahlung von Schadensersatz», «dessen Höhe im Voraus festgesetzt werden kann», zu verlangen. Da die Gewinnherausgabe wortwörtlich nur «für Fälle, in denen der Verletzer eine Verletzungshandlung vorgenommen hat, ohne dass er dies wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen» gedacht ist, muss man sich fragen, ob die Gewinnabschöpfung auch im Fall einer vorsätzlichen bzw. fahrlässigen Verletzung möglich ist<sup>58</sup>.

Die Frage muss zur Wahrung der Kohärenz bejaht werden, weil es keinen Sinn macht, dass die Konsequenzen einer schweren Verletzung weniger streng sein könnten, als diejenigen, die bei sorgfältigem Handeln zum Tragen kommen<sup>59</sup>.

Einerseits kann Art. 13 Abs. 2 RL im Einklang mit dem Archetyp von Art. 45 Abs. 2 ausgelegt werden, worin klargestellt wurde, dass die Staaten die fakultative Maßnahme der Gewinnherausgabe „auch“ (und nicht nur) im Fall einer unbewussten Verletzung einführen können<sup>60</sup>.

Andererseits kommt der Verletzergewinn auch nach Art. 13 Abs. 1 RL als Bemessungsfaktor des zu ersetzenden Schadens in Frage.

Der Doppelbezug in Art. 13 RL auf den durch die Verletzung erzielten Gewinn ist allerdings problematisch und wurde deshalb in der vorliegenden Forschung vertieft<sup>61</sup>.

Insbesondere wurde die tatsächliche Relevanz der gerichtlichen Berücksichtigung des Verletzergewinns bei der Bemessung des Schadensersatzes (nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) untersucht.

Unter den verschiedenen möglichen Alternativen ist hervorzuheben, dass die Richtlinie nur einen Mindeststandard des Schutzes festlegt, sodass die Mitgliedstaaten über einen (gewissen) Spielraum verfügen, um die Rolle des Verletzergewinns an ihre Rechtsordnungen anzupassen.

Zwei Grundlinien stehen allerdings schon auf europäischer Ebene fest:

---

<sup>55</sup> S. oben Kap. II, Teil C, § 3.2.1.

<sup>56</sup> Art. 17 Abs. 2 Buchst. a) des Vorschlags der RL.

<sup>57</sup> S. *infra* § 2.4.2.

<sup>58</sup> S. oben Kap. II, Teil C, § 3.1.

<sup>59</sup> M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, I, 2009, S. 152.

<sup>60</sup> M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Vol. II, *Diritto europeo ed nazionale*, Torino, 2015, S. 1395.

<sup>61</sup> S. insbes. oben Kap. II, Teil C, § 4.

- Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) zwingt die Mitgliedstaaten nicht zur Einführung einer Gewinnabschöpfung als Liquidationsform des Schadensersatzes, wie die deutsche dreifache Schadensberechnungsmethode<sup>62</sup>;
- den Mitgliedstaaten steht es frei, die Gewinnherausgabe als Reaktion auf eine bewusste bzw. fahrlässige Verletzung ungeachtet der bevorzugten dogmatischen Qualifizierung vorzusehen.

## 2.4. Auswirkungen der europäischen Richtlinie 2004/48/EG auf die deutsche dreifache Schadensberechnungsmethode.

Nach Auffassung der herrschenden deutschen Rechtslehre hat Art. 13 Abs. 1 RL die dreifache Schadensberechnungsmethode im Rahmen des Immaterialgüterrechts bestätigt<sup>63</sup>. Allerdings hat seine fast wortwörtliche Umsetzung in der deutschen Rechtsordnung (vgl. § 139 Abs. 2 PatG; § 24 Abs. 2 GbrMG; §14 Abs. 6 MarkenG; §97 Abs. 2 UrhG e § 42 Abs. 2 DesignG) einige systematische Probleme mit sich gebracht, die analysiert wurden<sup>64</sup>.

### 2.4.1. Die Berücksichtigung des Verletzergewinns.

Angesichts der neuen Formulierung der Sondervorschriften (*«Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch den Gewinn (...) berücksichtigt werden»*) könnte man meinen, dass der Verletzergewinn nicht mehr eine objektive Schadensberechnungsart darstellt, sondern nur einen reinen „Indizfaktor“, der einzig und allein auf den Ausgleich des tatsächlich erlittenen Schadens gerichtet ist<sup>65</sup>.

Daher hätte der Gesetzgeber die dritte Schadensberechnungsmethode gestrichen oder zumindest den bisher soliden Grundsatz des Verquickungsverbot überwinden.

Allerdings ist der Großteil der Literatur der Meinung, dass die europäische Vorschrift, sowie die deutsche Übertragung, wonach der Verletzergewinn bei der Schadensliquidation eine Rolle spielen muss, nur einen Grundsatz und keine detaillierte Regel darstellen.

Die Mitgliedstaaten würden daher über einen großen Gestaltungsspielraum verfügen.

<sup>62</sup> Vgl. EGH Urteil vom 9. Juni 2016, *Hansson*, C-481/2014.

<sup>63</sup> S. u.a. G. WAGNER, *Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht*, cit., S. 379; T. DREIER, *Ausgleich, Abschreckung und andere Rechtsfolgen von Urheberrechtsverletzungen - Erste Gedanken zur EU-Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum*, in GRUR Int., 2004, S. 709; C. HEINZE, *Die Durchsetzung geistigen Eigentums in Europa – Zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG in Deutschland, England und Frankreich*, in ZEuP, 2009, S. 306

<sup>64</sup> S. oben Kap. II, Teil D.

<sup>65</sup> S. oben Kap. II, Teil D, § 2. Insbes. vgl. B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, Baden-Baden, 2017, S. 107 ss.; s. auch PEUKERT, A. KUR, *Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht*, in GRUR Int., 2006, S. 293; M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, a.o.O., S. 965.

Da der deutsche Gesetzgeber nichts anderes vorgesehen hat – er hat nur das europäische Prinzip der Relevanz des Verletzergewinns wiederholt –, bleibt die dreifache Schadensberechnungsmethode unberührt<sup>66</sup>.

Das bedeutet nicht, dass die Umsetzung der Richtlinie nicht erfüllt wurde, weil, wie einige Wissenschaftler klargestellt haben, bestand diesbezüglich kein Umsetzungsbedarf, denn die dreifache Schadensberechnungsmethode, die früher entwickelt wurde, stellte eine hinreichende Konkretisierung des den Mitgliedstaaten zuerkannten Spielraums dar<sup>67</sup>.

Allerdings wurde infolge der deutschen Umsetzung der Richtlinie eine „Lockerung“ des traditionellen Vermengungsverbotes unter den verschiedenen Bemessungsfaktoren vorgeschlagen<sup>68</sup>.

Insbesondere wird in der Literatur der Standpunkt vertreten, dass eine Kombination zwischen dem konkreten Schaden und der Gewinnherausgabe<sup>69</sup>, soweit dies nicht zu einer Verdopplung des Schadensersatzes führt, sowie zwischen dem konkreten Schaden und der Lizenzanalogie, soweit dies eine Vollkompensation des Schadens erlaubt<sup>70</sup>, möglich ist.

Was den subjektiven Tatbestand betrifft, haben die europäischen Vorschriften die Fahrlässigkeit und den Vorsatz bei der Herausgabe des Gewinns gleichgestellt, obwohl diese Frage zumindest in der deutschen Rechtslehre sehr umstritten war<sup>71</sup>.

Auf jeden Fall hatte der BGH schon vorher festgehalten, dass der Verletzer infolge der leichten Verletzbarkeit der geschützten Güter auch dann zur Gewinnherausgabe verurteilt werden kann, wenn er nur fahrlässig gegen das fremde Recht verstößt<sup>72</sup>.

#### **2.4.2. Die neue Rolle der *Lizenzanalogie*.**

Obwohl der Grundsatz des Vermengungsverbots bestätigt werden kann, sind einige Unterschiede in der Bemessung der abstrakten Schadensberechnungsmethode in Anlehnung an die Lizenzanalogie unbestreitbar<sup>73</sup>.

In erster Linie entspricht die hypothetische „angemessene“ Lizenzgebühr nicht mehr dem Schadensersatz, sondern nur dem Mindestschaden im Rahmen der Festsetzung einer Pauschalsumme<sup>74</sup>.

Bei der Erhöhung der hypothetischen Lizenzgebühr kann das Gericht allen tatsächlichen Umständen aus der Ausgleichsperspektive Rechnung tragen, die auch bei der Ermittlung des Schadensersatzes nach der normalen (konkreten) Art berücksichtigt würden<sup>75</sup>.

---

<sup>66</sup> S. oben Kap. II, Teil D, § 2.

<sup>67</sup> S. u.a. S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, cit., S. 194 ss. und S. 220; TILMANN, *Schadensersatz bei der Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums*, in ZEuP, 2007, S. 292.

<sup>68</sup> S. oben Kap. II, Teil D, § 2.

<sup>69</sup> M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, a.o.O., S. 965 ff.

<sup>70</sup> B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*.

<sup>71</sup> S. oben Kap. II, Teil D, § 2.

<sup>72</sup> S. vor der Umsetzung der *Enforcement RL*: BGH, GRUR 2001, 329, 331 – *Gemeinkostenanteil*; nach der Umsetzung: BGH, GRUR 2002, 532, 535 – *Unikatrahmen*; BGH, GRUR, 2006, 419, 420 – *Noblesse*;

<sup>73</sup> S. oben Kap. II, Teil D, § 3.

<sup>74</sup> Vgl. B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, a.o.O., S. 270.

<sup>75</sup> Vgl. B. RAUE, *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, a.o.O., S. 124 ff.



Allerdings handelt es nicht um eine Vermengung verschiedener Berechnungsmethoden, weil das Ziel der Vorschrift nur darin liegt, einen abstrakten Faktor dem konkreten Verletzungsfall anzupassen<sup>76</sup>.

Z.B. könnte nach Auffassung der Rechtslehre die bessere Lage des Schädigers im Vergleich zum „redlichen“ Lizenznehmer in Betracht kommen, weil ihm die üblichen Vertragspflichten nicht auferlegt sind.

Aus dieser Perspektive könnte man meinen, dass durch die Reform der „zweiten“ Schadensberechnungsmethode nicht das Vermengungsverbot entwertet, sondern das von der früheren Rechtsprechung entwickelte „Gleichbehandlungsgebot“ gemildert wurde, wonach der Schädiger nicht schlimmer als der redliche Lizenznehmer behandelt werden darf.

#### **2.4.3. Die Debatte(n) über die Verdopplung der Lizenzgebühr.**

Die Debatte über die Möglichkeit sowie die Angemessenheit einer Verdopplung bzw. einer pauschalisierten Erhöhung der hypothetischen Lizenzgebühr entwickelte sich auf verschiedenen Ebenen<sup>77</sup>:

- A) im Rahmen des Verfahrens zur Ausarbeitung der *Enforcement* RL;
- B) infolge der Umsetzung der Richtlinie in der deutschen Rechtsordnung;
- C) bei der Auslegung der vom deutschen Gesetzgeber eingeführten Vorschriften.

**A)** Nach Art. 17 des Vorschlags für die Richtlinie *Enforcement* KOM 2003 (46) konnte der Schadensersatz vollpauschal in Anlehnung an die doppelte Lizenzgebühr ermittelt werden. Der Vorschlag der Verdopplung der üblichen Lizenzhöhe wurde wie gesagt abgelehnt.

Die analysierte Formulierung von Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) RL – wonach die hypothetische Lizenzgebühr dem Mindestschaden entspricht – erlaubt den Mitgliedstaaten allerdings eine Anpassung des Bemessungsfaktors.

Zu beachten ist jedoch die „Allgemeine Verpflichtung“ von Art. 3 Abs. 2: «Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen darüber hinaus wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und so angewendet werden, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist».

Schließlich ist anzumerken, dass der europäische Gesetzgeber weder im Vorschlag<sup>78</sup> noch in der endgültigen Fassung der Richtlinie<sup>79</sup> die Absicht hatte, einen Strafschadensersatz einzuführen.

**B)** Vor der Umsetzung der Richtlinie wurde in der deutschen Rechtslehre darüber diskutiert, ob es möglich bzw. angemessen wäre, einen pauschalisierten Schadensersatz in Form der doppelten Lizenzgebühr bzw. ihre Erhöhung durch einen Zuschlag vorzusehen.

Nach einer ersten Erörterung sollte diese Frage aus Präventionsgründen bejaht werden<sup>80</sup>.

---

<sup>76</sup> S. oben Kap. II, Teil D, § 3.

<sup>77</sup> S. oben Kap. II, Teil D, § 4.

<sup>78</sup> Art. 17 des Vorschlags der *Enforcement* RL.

<sup>79</sup> Erwäg. 26 der *Enforcement* RL.

<sup>80</sup> K. HAFT, C. DONLE, J. EHLERS, R. NACK, *Berichte der Deutschen Landesgruppe für die Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI vom 25. bis 29. September 2005 in*

Die Abschreckung wäre nicht nur ein „erwünschtes Nebenprodukt“, sondern ein Baustein des Schadensersatzes<sup>81</sup>.

Die präventive Wirkung entfällt aber, wenn der Schaden durch die einfache Lizenzanalogie bemessen wird, weil der Schädiger ebenso wie der redliche Lizenznehmer behandelt wird<sup>82</sup>.

Darüber hinaus würde der Schaden unterschätzt, weil den weiteren schädigenden Folgen (wie z.B. die Kosten für die Rechtsverfolgung des Missbrauchs) nicht Rechnung getragen werden könne<sup>83</sup>.

Einige Wissenschaftler haben vorgeschlagen, die Erhöhung der Lizenzgebühr je nach der Schwere der Verfehlung abzustufen<sup>84</sup>.

Nach der herrschenden Meinung der Rechtslehre war allerdings die Verdopplung bzw. die pauschalisierte Erhöhung der hypothetischen Lizenzgebühr abzulehnen.

In erster Linie wäre die von der einfachen Lizenzanalogie abhängende Unterschätzung des Schadens nicht üblich, sodass die pauschalisierte Erhöhung keine abschreckende Funktion hätte, sondern einen Strafschadensersatz darstellen würde<sup>85</sup>.

Außerdem wäre eine Abstufung der Schadenshöhe angesichts des Ausmaßes der Schuld mit den Grundprinzipien des Schadensersatzes nicht kompatibel<sup>86</sup>.

C) Der deutsche Gesetzgeber, der die Absicht hatte, die traditionelle dreifache Schadensberechnungsmethode zu bestätigen, hat eine nicht eindeutige Vorschrift eingeführt.

Es wurde bloß vorgesehen, dass der Schadensersatzanspruch «auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden» kann, «den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte».

Obwohl eine solche weite Formulierung eine Grundlage für die gerichtliche Verdopplung bzw. Erhöhung des Lizenzbetrags als Schadensersatz darstellen könnte, neigt die Rechtsprechung dazu, die einfache Lizenzanalogie als Grundfaktor der zweiten Schadensberechnungsmethode zu erachten<sup>87</sup>.

---

Berlin, in GRUR, 2005, S. 403; M.-R. MCGUIRE, C. DONLE, K. GRABIENSKI, A. GRAU, R. HACKBARTH, F. HACKER, A. NOREDERMANN-SCHIFFEL, *Schadensersatz für Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken (Q 203)*, in GRUR Int., 2008, S. 934.

<sup>81</sup> Vgl. D. AMSCHWITZ, *Die Durchsetzungsrichtlinie*, a.o.O., S. 306 ff.

<sup>82</sup> S. KÄMPER, *Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten. Neue Entwicklungen seit der Enforcement Richtlinie*, in GRUR Int., S. 544.

<sup>83</sup> T. BODEWIG, A. WANDTKE, *Die doppelte Lizenzgebühr als Berechnungsmethode im Lichte der Durchsetzungsrichtlinie*, in GRUR, 2008, S. 225-226; P. MEYER-BECK, *Schadenskompensation bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte*, cit., S. 230.

<sup>84</sup> S. KÄMPER, *Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten*, cit., S. 544. V. anche T. DÖRRE, S. MAABEN, *Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums – T.I: Änderungen im Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusterrecht*, in GRUR-RR, 2008, S. 218.

<sup>85</sup> V. TETZNER, *Der Verletzerzuschlag*, a.o.O., S. 8 ff.; J.V. UNGERN-STERNBERG, *Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie*, a.o.O., S. 464; S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, a.o.O., S. 226 ff.

<sup>86</sup> M. GOLDMANN, *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs*, a.o.O., S. 968; M. KOCHENDÖRFER, *Verletzerzuschlag auf Grundlage der Enforcement-Richtlinie?*, in ZUM, 2009, S. 393.

<sup>87</sup> S. oben Kap. II, Teil D, § 4.

Nach der Meinung eines Teils der Rechtslehre wäre des Weiteren eine «deutliche Formulierung» des Gesetzgebers nötig, um die Verdopplung der Lizenzhöhe zu ermöglichen, weil sie «ein Spannungsverhältnis zu den Grundsätzen des Schadensersatzrechts» auslöst<sup>88</sup>.

#### **2.4.4. Hat der Verletzte noch ein Wahlrecht unter den verschiedenen Schadensberechnungsmethoden?**

Angesichts des Wortlauts von Art. 13 *Enforcement* Richtlinie könnte man meinen, dass der Geschädigte kein Wahlrecht mehr unter den verschiedenen Schadensberechnungsarten hat, weil der Richter die Hauptrolle übernimmt<sup>89</sup>.

Diese Neuheit wurde von einem Teil der Rechtslehre kritisiert<sup>90</sup>.

Andere Wissenschaftler haben angemerkt, dass die Entscheidung des Gerichts auf jeden Fall von der Wahl des Verletzten abhängt, weil die gerichtliche Ermittlung, die auf § 287 ZPO zurückzuführen ist, auf den Anknüpfungstatsachen beruht, die vom Kläger im Verfahren vorgetragen werden<sup>91</sup>.

Der deutsche Gesetzgeber hat eine unpersönliche Perspektive übernommen, sodass der Großteil der Rechtslehre der Meinung ist, dass das Grundprinzip des dem Verletzten zustehenden Wahlrechts nach wie vor gültig ist<sup>92</sup>.

#### **2.4.5. Die Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, die „objektive“ Gewinnherausgabe (Art. 13, Abs. 2, Enforcement RL) nicht einzuführen.**

Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie sieht eine verschuldensunabhängige Haftung vor, wonach der Richter die Herausgabe der Gewinne anordnen kann, die der Verletzer erwirtschaftet hat. Der deutsche Gesetzgeber hat diese fakultative Maßnahme im Gegensatz zum italienischen (Art. 125 Abs. 3 *codice della proprietà industriale*) nicht eingeführt<sup>93</sup>.

Die Rechtslehre ist eigentlich der Meinung, dass der diesbezüglich für den Rechtsinhaber bereits vorgesehene Schutz ausreichend ist. Insbesondere kann der Verletzte dank der Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung einen Ersatz bekommen, der dem objektiven Verkehrswert des Erlangten entspricht, der bei immateriellen Gegenständen in der angemessenen Lizenzgebühr zu sehen ist. Deswegen wurde diese Maßnahme als übertrieben angesehen<sup>94</sup>.

### **2.5. Analyse der italienischen Rechtsordnung. Die relevanten Vorschriften.**

---

<sup>88</sup> C. HERRESTHAL, *Kompensation von Verletzungen des geistigen Eigentums – Die Förderung von Markttransaktionen als Leitprinzip*, in R.M. HILTY, T. JAEGER, V. KITZ (hrsg.), *Geistiges Eigentum. Herausforderung Durchsetzung*, Berlin u.a., 2008, p. 129.

<sup>89</sup> S. oben Kap. II, Teil D, § 5.

<sup>90</sup> S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, a.o.O., S. 199.

<sup>91</sup> S. KLEIN, *Die Durchsetzungs-Richtlinie*, a.o.O., S. 382 ss.

<sup>92</sup> Vgl. BT-Drs. 16/5048, S. 37.

<sup>93</sup> S. oben Kap. II, Teil D, § 7.

<sup>94</sup> Vor allem s. S. ROHLFING, *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie*, a.o.O., S. 243 ff.; D. AMSCHWITZ, *Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht*, Tübingen, 2008, S. 304 ff.

In der italienischen Rechtsordnung sind die Immaterialgüter mit Ausnahme des Urheberrechts im Gesetzbuch des gewerblichen Schutzrechtes (*codice della proprietà industriale*: d.lgs. 10.02.2005, N. 30, cod. propr. ind.) geregelt und geschützt<sup>95</sup>.

Trotz der kritischen Meinung eines Teiles der italienischen Rechtslehre<sup>96</sup> bleibt der Urheberrechtsschutz autonom (*legge sul diritto d'autore*: l. 22.04.1941, N. 633, l. dir. aut.).

Die für die Forschung relevanten Regeln befinden sich im Art. 125 cod. propr. ind. und im Art. 158 Abs. 2 l. dir. aut. (UrhG), die vom Gesetzgeber mit der Absicht, die *Enforcement* RL umzusetzen, geändert wurden.

Es ist merkwürdig, dass die gesetzgeberische Änderung der genannten Artikel unterschiedlich war, obwohl einige Autoren unterstrichen haben, dass der Grund dafür wahrscheinlich nur bürokratisch war und auf einem Koordinationsfehler zwischen den zuständigen Ministerien beruhte<sup>97</sup>.

Allerdings ist dogmatisch folgerichtiger eine systematische Auslegung der eingeführten objektiven Vorschriften zu bevorzugen<sup>98</sup>.

Art. 125 cod. propr. ind. regelt die Schadensliquidation und besteht aus drei Absätzen.

Nach Abs. 1 kann der Richter, der den Schadensersatz nach den allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften bemisst (Art. 1223, 1226 und 1227 cod. civ.), allen in Frage kommenden Aspekten Rechnung tragen und zwar auch (im Einklang mit Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) *Enforcement* RL) dem Verletzererfolg.

Nach Abs. 2 kann er den Schaden andernfalls in Anlehnung an einen Pauschalbetrag bemessen, in diesem Fall gilt die hypothetische Lizenzgebühr jedoch als Mindestschaden. Es handelt sich um die Umsetzung von Artikel 13, Abs. 1, Buchst. b) *Enforcement* RL.

Nach Abs. 3 kann der Verletzte „auf jeden Fall“ den Verletzererfolg verlangen, «als Alternative zum Ersatz der erlittenen Gewinneinbußen oder in dem Maße, wie er den Schadensersatz übersteigt». Diese Vorschrift beruht auf Art. 13 Abs. 2 *Enforcement* RL, dessen Umsetzung wie gesagt für die Mitgliedstaaten nur fakultativ war.

Art. 158 Abs. 2 l. dir. aut. (UrhG) ist kürzer gefasst. Die Vorschrift sieht nur vor, dass der Richter bei der Bemessung des Schadensersatzes auch den Verletzererfolg berücksichtigen muss und fügt hinzu, dass der Richter den Schaden auch pauschal festsetzen kann, «und zwar auf der Grundlage mindestens jenes Betrages, der für die Rechte zusteht, die hätten anerkannt werden müssen, wenn die Person, welche die Rechtsverletzung begangen hat, den Rechtsinhaber um Ermächtigung zur Verwertung des Rechtes gebeten hätte»<sup>99</sup>.

---

<sup>95</sup> S. oben Kap. II, Teil E, § 2.

<sup>96</sup> S. u.a. P. PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, in *Riv. dir. priv.*, 2014, S. 269 und G. CASABURI, *Il risarcimento del danno nel diritto d'autore*, in *Giur. Merito*, 2010, S. 1198.

<sup>97</sup> Vgl. V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. comm.*, I, 2008, S. 201; A. THIENE, *La tutela della personalità dal neminem laedere al suum cuique tribuere*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, S. 371.

<sup>98</sup> S. oben Kap. II, Teil E, § 2.

<sup>99</sup> Übersetzung des Art. 158 l. dir. aut. vom Amt für Sprachangelegenheiten im Auftrag der Südtiroler Landesverwaltung der Autonomen Provinz Bozen verfügbar auf der Internetseite

Letztendlich gibt es hier keine dem Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind entsprechende Vorschrift.

## **2.6. Die zentrale Rolle des billigen Ermessens des Richters bei der Festlegung der Höhe des Schadensersatzes bezüglich der Immaterialgüterrechtverletzungen nach dem italienischen Immaterialgüterrecht.**

Analysiert man die von Art. 125 cod. propr. ind. und von Art. 158 l. dir. aut. kodifizierten Schadensberechnungsmethoden, springt die primäre Rolle des billigen Ermessens des Richters bei der Schadensermittlung ins Auge<sup>100</sup>.

Nach der Auffassung eines Teils der italienischen Rechtslehre hätte der Gesetzgeber diese Möglichkeit im Sondergebiet des Immaterialgüterschutzes verstärkt, indem der Richter den Schaden auch pauschal bemessen kann, und zwar in Form eines allumfassenden Betrags, der auf den im Einzelfall ableitbaren Vermutungen beruht<sup>101</sup>.

Mit anderen Worten könnte der Richter den Schaden auch unabhängig davon nach billigem Ermessen beziffern, dass ihm der verletzte Kläger eine genaue tatsächliche Grundlage vorgegeben hat, die nach Art. 1226 cod. civ. zivilrechtlich erforderlich wäre. Darüber hinaus hätte er eine erheblich weniger strenge Beweispflicht als diejenige, die ihm normalerweise auferlegt ist.

Ein weiterer Vorteil für den Verletzten ist der vorgesehene Mindestschadensersatz, der in Anlehnung an die hypothetische Lizenzgebühr gesetzlich festgelegt ist.

Aus dieser Auffassung folgt, dass es keinen Unterschied zwischen den Schadensberechnungsmethoden gäbe und die „verstärkte“ Schadensermittlung nach billigem Ermessen angesichts der nicht abbedungenen allgemeinen Regel des *ultima ratio* nur möglich ist, wenn der Nachweis des genauen erlittenen Schadens unmöglich ist<sup>102</sup>.

Aus dem Umstand, dass die nationalen Vorschriften auf Art. 13 *Enforcement* RL zurückzuführen sind, muss man die Schlussfolgerung ziehen, dass sich die pauschale Ermittlung des Schadens von der einfachen Festlegung des Schadens nach billigem Ermessen unterscheidet.

Genauer gesagt handelt es sich um eine abstrakte Schadensberechnungsmethode, die als Alternative zur konkreten Methode anzusehen ist, d.h. nicht um eine letzte, sondern um eine zusätzliche Möglichkeit für den Verletzten, einen angemessenen Schadensersatz durchzusetzen<sup>103</sup>.

Demgegenüber steht außer Zweifel, dass das richterliche Ermessen auch bezüglich der abstrakten Schadensberechnungsmethode eine wichtige Rolle spielen kann, denn es ermöglicht erstens die Bemessung der hypothetischen Lizenzgebühr, die dem marktüblichen Nutzungswert entspricht, und trägt zweitens den verschiedenen Umständen des Einzelfalls Rechnung.

---

te:[http://www.provinz.bz.it/anwaltschaft/download/G\\_1941-633\\_Urheberrecht\\_-\\_Juli\\_2014.pdf](http://www.provinz.bz.it/anwaltschaft/download/G_1941-633_Urheberrecht_-_Juli_2014.pdf).

<sup>100</sup> S. oben Kap. II, Teil E, § 5.

<sup>101</sup> Vgl. M.S. SPOLIDORO, *Risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, a.o.O., S. 167.

<sup>102</sup> S. oben Kap. II, Teil E, § 7.

<sup>103</sup> S. oben Kap. II, Teil E, § 8.

## 2.7. Die vielseitige Relevanz des Verletzergewinns in den italienischen Vorschriften.

Im Gegensatz zur deutschen Rechtsordnung, wo die Gewinnherausgabe trotz der Zweifel der jüngeren Rechtslehre ein alternatives und abstraktes Schadensersatzkriterium ist, hat der Verletzergewinn angesichts der Formulierung der italienischen Vorschriften eine vielseitige Relevanz erworben<sup>104</sup>.

Ungeachtet der unmittelbaren Bezugnahme auf den Verletzergewinn bei der Ermittlung des Schadensersatzes durch die Lizenzanalogie (die Gerichte wenden diese Berechnungsart häufig als Prozentsatz des Umsatzes an)<sup>105</sup>, kommen die Artikel 125 Abs. 1 cod. propr. ind. (= Art. 158 Abs. 2 l. dir. aut.) und 125 Abs. 3 in Betracht.

Gemäß Art. 125 Abs. 1 cod. propr. ind. und Art. 158 Abs. 2 l. dir. aut. ist der vom Verletzer erzielte Gewinn einer der relevanten Aspekte, die vom Richter bei der Schadensermittlung berücksichtigt werden sollen.

Die Bedeutung dieser „Berücksichtigung“ im Rahmen der Schadensliquidation wirft das komplizierte Problem der Grenzen des ersetzbaren Schadens auf, das in Verbindung mit dem Vorschlag, die Herausgabe des Gewinns unter das Schadensersatzrecht zu subsumieren, untersucht wurde.

Gemäß Art. 125 Abs. 3, der wie gesagt keine entsprechende Vorschrift im UrhG hat, kann der Verletzte „auf jeden Fall“ (d.h. unabhängig davon, ob er schon Schadensersatz verlangt hat<sup>106</sup>) den über den Schaden hinausgehenden Verletzergewinn beanspruchen.

## III DAS PROBLEM DER DOGMATISCHEN EINORDNUNG DER ANSPRÜCHE DES VERLETZTEN AUF DEN VERLETZERGEWINN.

### 3.1. Warum ist die dogmatische Einordnung der Ansprüche des Verletzten auf den vom Verletzer erzielten Gewinn in der italienischen Rechtsordnung so wichtig?

In der italienischen Rechtsordnung ist die dogmatische Einordnung eines Anspruchs aus einer zivilprozessrechtlichen Perspektive wichtig<sup>107</sup>, obwohl die vom Kläger vorgegebene materiellrechtliche Qualifizierung der erhobenen Klage für das Gericht nicht zwingend ist (vgl. Art. 113 *codice procedura civile*, d.h. die italienische ZPO).

Erstens können durch die richtige Einordnung die Voraussetzungen des Anspruchs korrekt ermittelt werden, die ausschlaggebend sind, damit das Gericht der Klage stattgeben kann.

Zweitens muss das Gericht das Problem der richtigen Einordnung des Anspruchs vor seiner Entscheidung lösen, denn sonst wäre es für die Verfahrensparteien unmöglich, ihr Berufungsrecht angemessen geltend zu machen.

---

<sup>104</sup> S. oben Kap. II, Teil E, § 9.

<sup>105</sup> S. oben Kap. II, Teil E, § 7.

<sup>106</sup> S. aber *infra* § ...

<sup>107</sup> S. oben Kap. III, Teil A.

Was die im Rahmen der Forschung analysierten Sondervorschriften betrifft, ist die dogmatische Einordnung der Ansprüche des Verletzten auf den vom Verletzer erzielten Gewinn auch für ihre richtige Auslegung entscheidend.

Werden diese Vorschriften unter die allgemeinen zivilrechtlichen Rechtsbehelfe subsumiert, könnte man vermuten, dass das Problem der eventuellen Lukrativität eines andersartigen Deliktstyps durch die Anwendung der allgemeinen Regeln zu lösen ist, falls der entsprechende Tatbestand erfüllt ist.

Ist demgegenüber etwas anders vorgesehen, stellt sich sofort die Frage, inwieweit sie mit dem allgemeinen Zivilrecht kompatibel und daher auf allgemeine zivilrechtliche Fälle analog anwendbar sind.

In der vorliegenden Forschung werden die wichtigsten Vorschläge für eine zivilrechtliche Qualifizierung des in den Sondervorschriften vorgesehenen Anspruchs analysiert:

- A) Ungerechtfertigte Bereicherung;
- B) Herausgabe der Früchte;
- C) Geschäftsführung ohne Auftrag;
- D) Deliktische Haftung.

### **3.2. Erster abgelehnter Vorschlag: *Bereicherungsrecht*.**

#### **3.2.3. Annahme**

Ist der Verletzergewinn größer als der zu ersetzende Schaden, könnte der Überschuss dank der Vorschriften über die *arricchimento senza causa* (ungerechtfertigte Bereicherung) (Art. 2041 ff. cod. civ.) abgeschöpft werden. Daher wäre Art. 125, Abs. 3, cod. propr. ind. eine Konkretisierung des allgemeinen Rechtsinstituts. Andererseits hätte die Berücksichtigung des Gewinns nach Art. 125, Abs. 1, cod. propr. ind. und Art. 158, Abs. 2, l. dir. aut. angesichts der Grenzen des Ausgleichsprinzips des Schadensersatzes nur eine „Indizfunktion“ des zu bemessenden entgangenen Gewinns<sup>108</sup>.

#### **3.2.4. Fragestellung.**

Die Möglichkeit, die Gewinnherausgabe unter das Bereicherungsrecht zu subsumieren, muss auf zwei verschiedenen Ebenen untersucht werden.

Einerseits ist zu prüfen, ob die Aneignung fremder Güter ein bereicherungsrechtliches Problem darstellt<sup>109</sup>.

Diesbezüglich soll der Zusammenhang zwischen der *arricchimento senza causa* und der deliktischen Haftung vertieft werden, auch in Anbetracht des Umstandes, dass das Schadensersatzrecht nach Art. 2042 cod. civ. im Fall einer Anspruchskonkurrenz gegenüber dem Bereicherungsrecht Vorrang hat.

Andererseits wurden die Bemessungsgrundsätze der Bereicherungsleistung analysiert, um zu verstehen, welche Rolle die Begrenzung des *quantum restituendi* seitens des Bereicherten auf „die entsprechende Vermögensminderung“ des Verarmten heutzutage spielt<sup>110</sup>.

---

<sup>108</sup> S. oben Kap. III, Teil B.

<sup>109</sup> S. oben Kap. III, Teil B, §§ 2 ff.

<sup>110</sup> S. oben Kap. III, Teil B, §§ 9 ff.

### 3.2.5. Analyse der „An-debeatur“-Perspektive. Die Voraussetzungen des Bereicherungsanspruchs sind erfüllt.

Der im Art. 2041 cod. civ. beschriebene Tatbestand der italienischen ungerechtfertigten Bereicherung besteht aus folgenden Elementen:

- der Bereicherung des Schuldners;
- der Verarmung des Gläubigers (*Schaden*);
- dem Zusammenhang zwischen der Bereicherung und der Verarmung, die beide durch eine einzige Tat verursacht wurden;
- dem Mangel eines Rechtsgrundes für die Vermögensverschiebung.

Schon auf den ersten Blick ergibt sich ein wichtiger Unterschied zum Tatbestand des Delikts: Der Vorsatz sowie die Fahrlässigkeit desjenigen, der sich bereichert hat, sind unerheblich für dessen Pflicht, das herauszugeben, was er ohne Rechtsgrund erzielt hat<sup>111</sup>.

Allerdings hat sich die italienische Rechtslehre darum bemüht, bereits auf objektiver Ebene eine Grenze zwischen den verschiedenen Rechtsinstituten zu ziehen<sup>112</sup>.

Manche vertreten die Auffassung, dass der wichtigste Unterschied in der Bedeutung der Verarmung liegt, und zwar darin, dass der Schaden nur im Rahmen des Schadensersatzrechts „rechtswidrig“ (im Sinne vom Art. 2043 cod. civ.) sein soll<sup>113</sup>.

Andere meinen, die Rechtswidrigkeit sei auch ein Merkmal des Bereicherungsrechts. Genauer gesagt wäre die Verletzung eines fremden Rechts die tatsächliche Bedeutung des im Art. 2041 cod. civ. verwendeten Begriffs „*Schaden*“<sup>114</sup>.

Auf jeden Fall ist nicht an dem unterschiedlichen Zweck der Rechtsinstitute zu zweifeln:

- einerseits ist das Ziel des *arricchimento senza causa* die Auslösung eines ungerechtfertigten Ungleichgewichts in den Vermögen der betroffenen Personen,
- andererseits steht im *Focus* des Schadensersatzes nur der Schaden, der gutzumachen ist.

Angesichts der verschiedenen Aufgaben dieser Rechtsbehelfe ist eine weite Auslegung des kritisierten Merkmals der Subsidiarität des *arricchimento senza causa* (Art. 2042 cod. civ.) wünschenswert<sup>115</sup>.

Der Geschädigte kann nicht auf Grund des Bereicherungsanspruchs das verlangen, was er schon als Schadensersatz bekommen hat, sondern nur die Herausgabe der

---

<sup>111</sup> S. oben Kap. III, Teil B, § 2.

<sup>112</sup> Vgl. v.a. A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, S. 109 ff.; A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, Padova, 2005, S. 384; C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 3<sup>ed.</sup>, 2006 S. 630.

<sup>113</sup> C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Studi in onore di A. Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, I, Milano, 2004, S. 372.

<sup>114</sup> P. GALLO, «*Arricchimento senza causa*», in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, Milano, 2011, S. 106; A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, a.o.O., S. 373.

<sup>115</sup> S. oben Kap. III, Teil B, § 7.



vom Verletzer erzielten Bereicherung, die den verursachten Schaden übersteigt (*cumulo integrativo*)<sup>116</sup>.

Im Fall einer Aneignung fremder Immaterialgüter sind die Voraussetzungen des Bereicherungsanspruchs nach der „Zuweisungsgehaltstheorie“ erfüllt<sup>117</sup>.

Wer in die fremde Rechtssphäre eingreift, indem er von fremden Vermögensgütern unbefugt profitiert, muss den Wert des Erlangten nach Art. 2041 cod. civ. und §§ 812 ff. BGB herausgeben.

### **3.2.6. Analyse der „Quantum-debeatur“-Perspektive. Der Bemessungsfaktor der Bereicherungsleistung ist der objektive Wert der Nutzung des geschützten Guts.**

Art. 2041 cod. civ. beschränkt die Ersatzleistung „für die entsprechende Vermögensminderung auf die erzielte Bereicherung“.

Nach einer wortwörtlichen Auslegung der Regel der sog. Doppelgrenze („*doppio limite*“) dürfte der Ersatz nicht größer als die Vermögensminderung sein, sodass der darüber hinausgehende Verletzergewinn mit dem Bereicherungsanspruch nicht geltend gemacht werden könnte<sup>118</sup>.

Nach der Auffassung eines Teils der italienischen Rechtslehre soll die vorgesehene Doppelgrenze nur bezüglich der sog. „Bereicherungen seitens des Verarmten“ (d.h. *arricchimenti su iniziativa dell'impoverito*) angewandt werden (Vermögensverschiebungsfälle)<sup>119</sup>.

Im Fall eines Eingriffs in die fremde Rechtsphäre (Bereicherung seitens des Bereicherten - d.h. *arricchimenti su iniziativa dell'arricchito*) geht es nicht darum, ein Ungleichgewicht zu beseitigen, sondern darum, einen neu geschaffenen Reichtum zu verteilen.

Das heißt allerdings nicht, dass das, was der Verletzer herausgeben soll, zwangsläufig dem dank der Verletzung erzielten Gewinn entspricht.

Verschiedene Ersatzkriterien, um die Leistung zu bemessen, wurden von den Vertretern dieser Auffassung vorgeschlagen und thematisiert<sup>120</sup>.

Ein Vergleich mit der deutschen Rechtsordnung, wo keine derartige Doppelgrenze gilt, ist diesbezüglich sehr hilfreich<sup>121</sup>.

Die Aneignung fremder Immaterialgüter fällt angesichts des „Zuweisungsgehalts“ des geschützten Guts unter den Anwendungsbereich des Eingriffskondiktions.

Da das „verlangte Etwas“ (die Nutzung des Immaterialguts) nicht herausgegeben werden kann, wird der Gegenwert in Höhe seines objektiven Werts bemessen, welcher ungefähr der Lizenzgebühr eines hypothetischen Lizenzvertrags entspricht.

Daher kann das Bereicherungsrecht nach der herrschenden Auffassung keine Gewinnhaftung des Schädigers begründen.

---

<sup>116</sup> C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 3<sup>ed.</sup>, 2006 S. 652.

<sup>117</sup> S. oben Kap. III, Teil B, § 6.

<sup>118</sup> S. oben Kap. III, Teil B, § 9.

<sup>119</sup> A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, a.o.O., S. 388 ff.

<sup>120</sup> P. GALLO, *L'arricchimento senza causa*, Padova, 1990, S. 441 ff.; s. aber A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto*, a.o.O., S. 396 ff.

<sup>121</sup> S. oben Kap. III, Teil B, § 11.

Trotz verschiedener Meinungen soll das auch für Fälle gelten, in denen der Bereicherte bewusst gegen das fremde Recht verstoßen hat (sog. verschärfte Bereicherungshaftung i.S.v. §§ 818 Abs. 4 BGB).

Diese Ergebnisse können auch auf die italienische Rechtsordnung übertragen werden.

Abgesehen von Fällen, in denen der Verletzergewinn ein Surrogat der herauszugebenden Sache darstellt (sog. *concezione reale*), entspricht er nicht dem, was der Bereicherte rechtswidrig eingezogen hat.

Der Verletzer hat sich um die unbefugte Aneignung fremder Güter bereichert. Da sie nicht tatsächlich rückerstattbar ist, kann der Ersatzwert in Höhe des üblichen objektiven Werts der Nutzung dieser Güter festgestellt werden (sog. *concezione patrimoniale*).

### **3.2.7. Fazit.**

Das Bereicherungsrecht spielt bezüglich der Gewinnhaftung des Schädigers keine entscheidende Rolle.

Was der Geschädigte auf Grund dieses Anspruchs verlangen kann, ist der übliche objektive Wert der Nutzung des verletzten Guts.

Dieser Wert kann neben dem Schadensersatz beansprucht werden, insoweit er den Schaden übersteigt.

Daher kann die Auffassung, die auch in die gesetzliche Begründung des d.lgs. 140/2006 eingeflossen ist, wonach die in Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind. vorgesehene Gewinnherausgabe eine Anwendung der zivilrechtlichen *arricchimento senza causa* darstelle, nicht geteilt werden.

### **3.3. Zweiter abgelehnter Vorschlag: die Herausgabe der Früchte (Art. 1148 cod. civ.).**

Die Einordnung der Gewinnherausgabe als Anwendungsbeispiel der Regel der Herausgabe der Früchte ist aus vielen Gesichtspunkten problematisch.

Erstens ist die Möglichkeit des Besitzes der Immaterialgüter in der italienischen Rechtsordnung sehr umstritten<sup>122</sup>.

Zweitens ist es zweifelhaft, ob der Gewinn als Rechtsfrucht („*frutto civile*“) angesehen werden kann<sup>123</sup>.

Des Weiteren ist der Großteil der italienischen Rechtslehre der Meinung, dass der Gewinn grundsätzlich dem Unternehmer gehört, weil er nicht direkt auf die einzelnen Produktionsfaktoren zurückgeführt werden kann, sondern ausschließlich auf die Initiative des Unternehmers<sup>124</sup>.

Daher fehlt ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Gewinn (als Frucht) und dem verletzten Recht (als Muttersache).

---

<sup>122</sup> S. oben Kap. III, Teil B, § 13.

<sup>123</sup> Vgl. u.a. L. BIGLIAZZI GERI, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, Milano, 1979, S. 126 ff.

<sup>124</sup> Z.B. C. TENELLA SILLANI, *Possesso e detenzione*, in *Dig disc. priv. sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 39.

Deswegen kann der Vorschlag, die Gewinnabschöpfung im Fall einer unbefugten Aneignung fremder Immaterialgüter auf die Herausgabe der Früchte zu stützen, nicht geteilt werden.

Ebenso kann der von Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind. vorgesehene Anspruch nicht in Anlehnung an die analysierte Regel erklärt werden.

### **3.4. Dritter abgelehnter Vorschlag: die *Geschäftsführung ohne Auftrag*.**

#### **3.4.1. Annahme**

Infolge der Einordnung der Gewinnhaftung unter die Geschäftsführung ohne Auftrag könnte der Verletzergewinn nur im Fall einer bewussten (d.h. vorsätzlichen) Verletzung nach Art. 2028, 1713 cod. civ. abgeschöpft werden<sup>125</sup>.

#### **3.4.2. Die Voraussetzungen der italienischen Geschäftsführung ohne Auftrag bestätigen die altruistische Grundlage des Rechtsinstitutes.**

Die Analyse der geltenden Voraussetzungen des „*gestione d'affari altrui*“ hat die allgemein anerkannte Theorie der altruistischen Grundlage des Rechtsinstitutes bestätigt (Art. 2 Cost.)<sup>126</sup>.

Insbesondere soll das *utiliter coeptum* – d.h. die Geschäftsführung muss zumindest am Anfang für den Geschäftsherrn nützlich sein – als Grundmerkmal des Tatbestands beibehalten werden.

Infolgedessen ist die Auffassung abzulehnen, wonach es nur die Voraussetzung für das Entstehen der dem Geschäftsherrn obliegenden Verpflichtungen (Art. 2031 Abs. 1 cod. civ.) darstellt.

Die anfängliche Nützlichkeit der Geschäftsführung zeigt, dass sie im Interesse des Geschäftsherrn unternommen wurde.

Das objektive Interesse des Geschäftsherrn rechtfertigt den unbefugten Eingriff des Geschäftsführers in seine Rechtssphäre.

Angesichts des Vorrangs der Selbstbestimmungsfreiheit des Rechtsinhabers ist eine gegen den ausdrücklichen Willen verstoßende Geschäftsführung immer „nutzlos“ (*prohibitio domini*).

Daher ist der unberechtigte Eingriff des Geschäftsführers in diesen Fällen ungerechtfertigt und rechtswidrig<sup>127</sup>.

Die Genehmigung des Geschäftsherrn «*erzeugt die Wirkungen, die sich aus einem Auftrag ergeben hätten*» (Art. 2032 cod. civ.), wenn eine der Voraussetzungen der Geschäftsführung fehlt<sup>128</sup>.

Das gilt auch, wenn die Geschäftsführung „nutzlos“ war, weil sie nicht im Interesse des Geschäftsherrn (sog. egoistischer Eingriff) übernommen wurde.

---

<sup>125</sup> S. v.a. P. SIRENA, *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino, 1999

<sup>126</sup> S. oben Kap. III, Teil C.

<sup>127</sup> S. oben Kap. III, Teil C, § 2.2.

<sup>128</sup> Übersetzung des Art. 2032 cod. civ. vom Amt für Sprachangelegenheiten im Auftrag der Südtiroler Landesverwaltung der Autonomen Provinz Bozen verfügbar auf der Internetseite: <http://www.provinz.bz.it>. S. oben Kap. III, Teil C, § 2.3.

Stellt man den Gewinnherausgabeanspruch mit einer stillschweigenden Genehmigung gleich, muss man daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass die Handlung nicht mehr als rechtswidrig anzusehen ist, sodass der Schadensersatz rechtstechnisch nicht mehr verlangt werden kann.

Die Kumulierung von Schadensersatzanspruch und Gewinnherausgabeanspruch ist allerdings von Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind. erlaubt und eindeutig geregelt.

Obwohl das geltende „*gestione d'affari altrui*“ angesichts der vorgesehenen Voraussetzungen einen altruistischen Eingriff darstellt, wäre es dem Gesetzgeber nicht verwehrt, den eigennützigen Eingriff in Anlehnung an das Geschäftsführungsrechts zu regeln<sup>129</sup>.

Das einzige das Rechtsinstitut identifizierende Kennzeichen ist, dass ein fremdes Geschäft geführt wird.

Nach der herrschenden Auffassung ist dieses Merkmal aus einer objektiven Sicht zu bewerten, und zwar ist die Zurechenbarkeit des Geschäfts zur fremden Rechtssphäre entscheidend<sup>130</sup>.

Deshalb stellt die Gewinnerzielung aus der Aneignung fremder Sachen ein tatsächlich „fremdes Geschäft“ dar.

In der deutschen Rechtsordnung sieht § 687 Abs. 2 BGB zum Beispiel vor, dass jemandem, der ein fremdes Geschäft als sein eigenes behandelt hat, obwohl er wusste, dass er nicht dazu berechtigt war, die von §§ 677, 678, 681, 682 BGB vorgesehenen Pflichten des Geschäftsführers obliegen, und zwar auch zur Herausgabe des dadurch erzielten Gewinns<sup>131</sup>.

Die dogmatische Einordnung der sog. „unechten Geschäftsführung“ wurde von der deutschen Rechtslehre diskutiert.

Es ist erstens merkwürdig, dass die Wissenschaftler trotz dieser Vorschrift der Meinung sind, dass der Gesetzgeber des BGB das Problem der Gewinnhaftung nicht direkt in Angriff genommen hat<sup>132</sup>, und zweitens, dass sich die Rechtsprechung, obwohl sie manchmal die Wurzeln der dritten Schadensberechnungsmethode – d.h. die Herausgabe des Verletzergewinns – in der von § 687 Abs. 2 BGB vorgesehenen Regel anerkannt hat, dahingehend einig ist, den Verletzergewinn als Liquidationsart des zu ersetzenden Schadens anzusehen.

Was diesen zweiten Punkt betrifft, ist zu berücksichtigen, dass der Verletzte angesichts der gerichtlichen Anlehnung an das Schadensersatzrecht auch im Fall einer nur fahrlässigen Verletzung Recht auf Herausgabe des Gewinns hat, deren Geltendmachung nach der Rechtsprechung angesichts der Verletzbarkeit und der Schutzbedürftigkeit der geschützten Güter erwünscht ist<sup>133</sup>.

### 3.4.3. Fazit

In Bezug auf die italienische Rechtsordnung kann die Geschäftsführung ohne Auftrag angesichts der geltenden Voraussetzungen keine Gewinnhaftung begründen.

Es fehlt eine § 687 Abs. 2 BGB ähnliche Vorschrift.

---

<sup>129</sup> S. oben Kap. III, Teil C, § 5.

<sup>130</sup> S. u.a. G. DE SEMO, *Gestione di affari altrui (diritto vigente)*, in *Noviss. dig.*, VII, Torino, 1961, p. 819-820

<sup>131</sup> S. oben Kap. III, Teil C, § 4.

<sup>132</sup> Vgl. z.B. N. JANSEN, § 687 II. *Gewinnhaftung bei Geschäftsanmaßung*, a.O.O., p. 1797.

<sup>133</sup> Vgl. u.a. BGH, GRUR 2001, 329, 331 – *Gemeinkostenanteil*.

Es fällt ins Auge, dass auch die ausdrückliche gesetzliche Regelung der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag nicht entscheidend war, um der Debatte über die Gewinnhaftung in der deutschen Rechtsordnung ein Ende zu setzen.

Gleichermaßen stellt der vom Art. 125 cod. propr. ind. vorgesehene Anspruch keine Konkretisierung des Rechtstituts im Rahmen des gewerblichen Schutzes dar.

### **3.9. Vierter Vorschlag: *Schadensersatzrecht*.**

#### **3.9.1. Die rechtlich mögliche Relevanz des Verletzergewinns bei der Bemessung des Schadensersatzes.**

Aus einer schadensersatzrechtlichen Perspektive gibt es theoretisch drei Möglichkeiten, um dem Verletzergewinn Rechnung zu tragen:

- (i) als Indiz des entgangenen Gewinns bei der Schadensermittlung nach billigem richterlichen Ermessen (Art. 1226 cod. civ.);
- (ii) als widerlegbare Vermutung des konkret erlittenen Schadens (Beweiserleichterung eines schwer zu beweisenden Schadens);
- (iii) als Pauschalisierung des ersetzbaren Schadens (wie die deutsche dreifache Schadensberechnungsmethode)<sup>134</sup>.

#### **3.9.2. Die (gesetzliche) Grenze des Ausgleichprinzips und die Rolle des billigen richterlichen Ermessens bei der Festsetzung der Schadenshöhe**

Das italienische Schadensersatzrecht ist auf die Vollkompensation des Geschädigten ausgerichtet.

Das gilt für Vermögens- und immaterielle Schäden, obwohl ein Teil der Rechtslehre und der Rechtsprechung der Meinung ist, dass die Genugtuung des Ersatzes bezüglich der wichtigsten persönlichen Interessen auch die Umstände berücksichtigen soll, die den Schädiger und seine Handlung betreffen, wie die Schwere des Verhaltens und den subjektiven Zustand.

Dafür spricht v.a. der in Art. 1223 cod. civ. definierte Umfang der Schadensersatzleistung, welcher vorsieht, dass der Schadenersatz «sowohl den vom Gläubiger erlittenen Verlust als auch den entgangenen Gewinn umfassen» muss, «soweit diese deren unmittelbare und direkte Folge sind»<sup>135</sup>.

In diesen Vorschrift und in anderen Regeln (z. B. Art. 1227 cod. civ.) ist das Ausgleichprinzip gesetzlich verankert, wonach nur der tatsächlich erlittene Schaden in Betracht kommen kann (*principio del danno effettivo*)<sup>136</sup>.

Aus dieser Perspektive soll die Vorschrift des billigen richterlichen Ermessens bei der Festsetzung der Schadenshöhe ausgelegt werden<sup>137</sup>.

Dabei handelt es sich nicht um eine Alternative zu dem gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichprinzip (sog. *equità sostitutiva* i.S.v. Art. 113 Abs. 2 e

---

<sup>134</sup> S. oben Kap. III, Teil D.

<sup>135</sup> Übersetzung des Art. 1223 cod. civ. vom *Amt für Sprachangelegenheiten im Auftrag der Südtiroler Landesverwaltung* der Autonomen Provinz Bozen verfügbar auf der Internetseite: <http://www.provinz.bz.it>.

<sup>136</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 2° ed., 2012, S. 140.

<sup>137</sup> S. oben Kap. III, Teil D, § 3.

114 cod. proc. civ.), sondern um eine Ergänzung des geltenden Rechts (sog. *equità integrativa*).

Das bedeutet, dass es diese Möglichkeit dem Richter nicht erlaubt, verschiedene Kriterien zu beachten, um den schwierig zu bemessenden Schaden zu ermitteln.

Das Ziel der Schadensfestsetzung nach billigem Ermessen besteht nach wie vor darin, die Ermittlung des tatsächlich erlittenen Schadens auf Grund der im Verfahren geführten Beweise zu ermöglichen.

Auch wenn es sich um eine schwere Verletzung des fremden Rechts handelt, ist das Ausgleichsprinzip eine nicht überwindbare Grenze der Billigkeit, wie auch die vereinigten Senate der italienischen Corte di cassazione kürzlich bestätigt haben.

In dem Urteil Cass., Sez. Un., 5.07.2017, N. 16601<sup>138</sup>, welches die Anerkennungsfähigkeit ausländischer Entscheidungen in der italienischen Rechtsordnung bestätigt hat, mit denen die Verurteilung zu einem Strafschadensersatz ausgesprochen wird, wurde klargestellt, dass die Gerichte mangels einer gesetzlichen Vorschrift keine überkompensatorischen Schadensersatzes gewähren können.

### **3.9.3. Verletzergewinn als widerlegbare Vermutung und als Faktor der Ermittlung eines pauschalisierten Schadens.**

Die italienische Corte di cassazione hat den Schaden in einigen Fällen der Verletzung eines fremden Urheberrechts (vor dem Inkrafttreten der neuen Fassung von Art. 158 UrhG), sowie des fremden Rechts am eigenen Bild in Anlehnung an den Verletzergewinn ermittelt, der insbesondere als Bemessungsfaktor des billigen richterlichen Ermessens angesehen wurde<sup>139</sup>.

In Folge des Ausgleichsprinzips kann der Verletzergewinn allerdings bei der billigen Ermittlung des zu ersetzenden Schadens grundsätzlich nur dann berücksichtigt werden, wenn er einen Indizfaktor für den tatsächlich entgangenen Gewinn darstellt.

Das gilt nicht nur im Rahmen der Vertragshaftung, zu der Art. 1226 cod. civ. gehört, sondern auch im Rahmen der deliktischen Haftung, und zwar angesichts des Verweises in Art. 2056 Abs. 1 cod. civ. auf den genannten Artikel 1226 cod. civ.

Nach der herrschenden Meinung spielt die Wiederholung von Art. 2056 Abs. 2 cod. civ., wonach der entgangene Gewinn «durch das Gericht nach gerechter Abwägung der Umstände des Einzelfalls zu bewerten» ist, keine Rolle<sup>140</sup>.

Auch unter Aufrechterhaltung des Ausgleichsprinzips kann der Verletzergewinn bei der Quantifizierung der Schadensersatzleistung in Betracht kommen.

(i) Der vom Schädiger infolge der Verletzung erzielte Gewinn kann vermutlich mit dem tatsächlich entgangenen Gewinn des Geschädigten gleichgestellt werden.

Der Verletzergewinn stellt die Konkretisierung einer abstrakten Gewinnerzielungsmöglichkeit dar, die dem Rechtsinhaber zustand.

Es handelt sich um eine beweisrechtliche Erleichterung für den Geschädigten mittels einer widerlegbaren Vermutung.

---

<sup>138</sup> *Ex multis* in *Giur. it.*, 2017, p. 1787.

<sup>139</sup> S. oben Kap. III, Teil D, § 6.

<sup>140</sup> S. aber P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni*, 3, *La Responsabilità Civile*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, S. 337.

Die Betroffenen können beweisen, dass der tatsächliche Schaden im Einzelfall größer oder geringer ist.

Eine solche Vermutung führt zur Umkehrung der Beweislast für die Voraussetzungen der Schadensersatzpflicht, die im Grunde genommen dem Geschädigten obliegt.

(ii) In der italienischen Rechtsordnung ist die Pauschalisierung des ersetzbaren Schadens rechtlich möglich und üblich<sup>141</sup>.

Es handelt sich um eine alternative und abstrakte Schadensberechnungsmethode, wonach der Schadensersatz (oder der Mindestschaden) in Anlehnung an verschiedene Faktoren bemessen wird, die vom tatsächlichen Schaden unabhängig sind.

Demzufolge ist es dem Schädiger nicht erlaubt zu beweisen, dass der tatsächlich verursachte Schaden im Einzelfall geringer bzw. nicht vorhanden ist.

Wenn die Pauschalisierung den Mindestschaden betrifft, kann der Geschädigte beweisen, dass er einen größeren Schaden erlitten hat.

Das Ziel dieser Schadensberechnungsmethode liegt nicht darin, den Schädiger zu bestrafen, sondern die Unsicherheit bei der Ermittlung einiger Schadensarten zu minimieren.

### **3.9.4. Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Anerkennung**

#### **3.9.4.1. bezüglich der Vermutungen, welche die Beweislast ändern**

Obwohl Art. 2727 cod. civ. eine einheitliche Begriffsbestimmung für die Vermutung enthält<sup>142</sup>, muss in der italienischen Rechtsordnung eine deutliche Trennung zwischen den einfachen Vermutungen (Art. 2729 cod. civ.) und den gesetzlichen Vermutungen (Art. 2728 cod. civ.) vorgenommen werden.

Die einfachen Vermutungen (*praesumptiones hominum*) sind ein auf eine deduktive Erwägung (*id quod plerumque accidit*) gestütztes Beweismittel für den unbekannten Tatumstand (*prova critica e indiretta*).

Das Gericht kann einen Tatumstand nur aufgrund schwerwiegender, genau bestimmter und miteinander in Einklang stehender (einfacher) Vermutungen als bewiesen erachten.

---

<sup>141</sup> Beispiele, die *supra* Kap. III, Teil D, §§ 9 und 10 analysiert wurden, sind:

A) gesetzliche Pauschalisierungen:

- Art. 28 Abs. 2 d.lgs. 15. Juni 2015, N. 81 bezüglich des Schadens im Fall des Missbrauchs der Zeitverträge
- Art. 1518 cod. civ., bezüglich des aus der Nichterfüllung eines Kaufvertrags von beweglichen Sachen mit bestimmtem Wert entstehenden Schadens
- Art. 1224 cod. civ. bezüglich des Mindestschadens im Fall der Verspätung in der Erfüllung einer Geldschuld

<sup>142</sup> Art. 2727 cod. civ. «Vermutungen sind Folgerungen, die das Gesetz oder das Gericht aus einem bekannten Tatumstand zieht, um zu einem unbekannten Tatumstand zu gelangen». Übersetzung des Art. 2727 cod. civ. vom *Amt für Sprachangelegenheiten im Auftrag der Südtiroler Landesverwaltung* der Autonomen Provinz Bozen verfügbar auf der Internetseite: <http://www.provinz.bz.it>.

B) Vertragliche Pauschalisierungen:

- die Strafklausel (Art. 1382 cod. civ.);
- das Angeld zur Bestätigung (Art. 1385 cod. civ.).

Die gesetzlichen (widerlegbaren, oder *iuris tantum*) Vermutungen führen dagegen zu einer Umkehrung *ex lege* der Beweislast.

Es handelt sich um eine Entscheidung des Gesetzgebers, die angesichts verschiedener Erwägungen gerechtfertigt werden kann, wie z.B. der großen Wahrscheinlichkeit, dass vom vorgetragenen Umstand A die Schlussfolgerung B (Gegenstand der Vermutung) abgeleitet werden kann, oder auch der einfachen Angemessenheit einer Beweiserleichterung zugunsten einer Verfahrenspartei.

Die wichtigste Differenz zwischen den analysierten Arten der Vermutungen liegt daher darin, dass die ursprüngliche Beweislast durch die *praesumptiones hominum* unberührt bleibt.

Die „sorgfältige Würdigung“ der einfachen Vermutungen durch das Gericht muss sich also auf die tatsächlichen Umstände des Einzelfalls konzentrieren, damit die Schlussfolgerung von A aus B nachgewiesen werden kann.

Manchmal verallgemeinern die Gerichte den ableitbaren Erfahrungsgrundsatz des tatsächlichen Zusammenhangs zwischen zwei Umständen und schaffen dafür eine neue Beweisregel, die eine Ausnahme von dem in Art. 2697 cod. civ. vorgesehenen Grundsatz darstellt, der wie folgt lautet: «Wer ein Recht bei Gericht geltend machen will, muss die Tatsachen beweisen, die dessen Grundlage bilden»<sup>143</sup>.

Es handelt sich um die sog. „*presunzioni giurisprudenziali*“ (wortwörtlich gerichtlichen Vermutungen), die von der italienischen Rechtslehre kritisiert werden.

Einerseits fällt jede Änderung der in Art. 2697 cod. civ. geregelten Beweislast in die Zuständigkeit des Gesetzgebers. Eine gerichtliche Ergänzung dieser Regel ist nur von Fall zu Fall z.B. angesichts des Kriteriums der „Beweisnähe“ (*vicinanza della prova*) möglich.

Andererseits stellen die gesetzlichen (widerlegbaren, oder *iuris tantum*) Vermutungen nach der herrschenden Auffassung Ausnahmeregeln dar, die deshalb nicht analog anwendbar sind.

#### **3.9.4.2. bezüglich der Pauschalisierung des ersetzbaren Schadens.**

Auch für die Pauschalisierung des ersetzbaren Schadens (abstrakter Schadensersatz) ist eine deutliche gesetzliche Anerkennung erforderlich<sup>144</sup>.

Einerseits hat der Gesetzgeber wie gesagt das Ausgleichsprinzip bei der Bestimmung des Umfangs des Schadensersatzes bestätigt (Art. 1223 cod. civ.). Bei der Berücksichtigung verschiedener Faktoren ermöglicht der pauschalisierte Schadensersatz andererseits die Überkompensation und gleichzeitig den Verstoß gegen das Bereicherungsverbot des Geschädigten (sog. „*principio dell'indifferenza del risarcimento*“).

Demzufolge ist die Pauschalisierung des ersetzbaren Schadens zwar mit dem geltenden Schadensersatzrecht kompatibel, es handelt sich jedoch um eine Ausnahme von den üblichen Regeln für die Ermittlung des Schadensersatzes (*tout le dommage, mais rien que le dommage*).

---

<sup>143</sup> Übersetzung des Art. 2697 cod. civ. vom Amt für Sprachangelegenheiten im Auftrag der Südtiroler Landesverwaltung der Autonomen Provinz Bozen verfügbar auf der Internetseite: <http://www.provinz.bz.it>.

<sup>144</sup> S. oben Kap. III, Teil D, § 6.



Das wurde auch von der Rechtsprechung der vereinigten Senate der italienischen *Corte di Cassazione* bestätigt, wonach der überkompensatorische und der Strafschadensersatzes mit dem geltenden Recht vereinbar sind, vorausgesetzt, dass sie durch eine eindeutige gesetzliche Vorschrift vorgesehen sind<sup>145</sup>.

#### **3.9.4.3. Die Voraussetzungen für die gesetzliche Pauschalisierung des ersetzbaren Schadens.**

Die gesetzliche Pauschalisierung des Schadens (oder seines *Minimums*) verstößt nicht gegen das Ausgleichsprinzip und ist nicht auf eine abschreckende bzw. strafende Funktion ausgerichtet<sup>146</sup>.

Da auch zivilrechtliche Privatstrafen in der italienischen Rechtsordnung anerkannt wurden, ist es entscheidend zu verstehen, ob der „pauschalisierte Schadensersatz“ eine andere Leistung in sich birgt, die trotz der eindeutigen gesetzlichen Qualifizierung nicht unter den Schadensersatz subsumiert werden kann.

Die wichtigste Differenz zwischen der zivilrechtlichen Privatstrafe und dem pauschalisierten Schadensersatz liegt in der Frage der Anwendbarkeit der Regelung des Schadensersatzrechts, die mit der Pauschalisierung kompatibel ist.

Ein pauschalisierter Schadensersatz ist rechtstechnisch ein echter Schadensersatz, der allerdings auf andere Weise kalkuliert wird.

Aus der Analyse der Fälle gesetzlicher Pauschalisierungen ergeben sich folgende Voraussetzungen<sup>147</sup>:

- die Bemessung des Schadens soll das primäre Ziel der Vorschrift sein.

Gegenstand der Leistung ist der Ersatz eines Schadens, der auf irgendeine Weise ermittelt werden soll.

- die Pauschalisierung soll als Alternative zur normalen konkreten Schadensliquidationsform vorgesehen werden, die hinsichtlich der Besonderheiten der Art der Tatbestände gerechtfertigt ist.

- der Bemessungsfaktor, wonach der abstrakte Schadensersatz ermittelt wird, soll „angemessen“ sein. Das heißt, dass die Pauschalisierung in Anlehnung an die Elemente des Tatbestands erfolgen soll, die auf „theoretischer“ Ebene den tatsächlich erlittenen Schaden darstellen können.

Die Pauschalisierung ist vom Gesetzgeber modulierbar.

Dasselbe gilt für den Bemessungsfaktor, der ein Fixum oder ein Wert sein kann, der sich von Fall zu Fall unterscheidet (Pauschalisierung *per relationem*).

#### **3.9.5. Die Angemessenheit der Pauschalisierung im Fall einer Immaterialgüterrechtsverletzung**

Was das Immaterialgüterrecht betrifft, erscheint die Pauschalisierung des ersetzbaren Schadens grundsätzlich aus folgenden Gründen gerechtfertigt zu sein<sup>148</sup>:

- angesichts der Unsicherheit des zu ersetzenden Schadens in Anbetracht der Besonderheiten der geschützten Güter sowie der verletzenden Handlungen;

---

<sup>145</sup> S. Cass., Sez. Un., 5.07.2017, N. 16601 oben genannt.

<sup>146</sup> S. oben Kap. III, Teil D, § 6.

<sup>147</sup> S. oben Kap. III, Teil D, § 11.

<sup>148</sup> S. oben Kap. III, Teil D, § 12.

- angesichts der leichten Verletzbarkeit sowie der Schutzbedürftigkeit der Immaterialgüter;

Bezüglich der möglichen Bemessungsfaktoren wurde hervorgehoben, dass der objektive Wert der Nutzung des verletzten Guts (d.h. die übliche Marktlizenzgebühr), sowie der Verletzererfolg aus einer *de lege ferenda* Perspektive „angemessen“ sind, um den Schadensersatz abstrakt zu ermitteln.

Insbesondere ist der Verletzererfolg die Konkretisierung einer nur abstrakten Gewinnerzielungsmöglichkeit, die dem Rechtsinhaber zustand und von der der Verletzer auf unerlaubte Weise profitiert hat.

Allerdings wurde die Forschung unter diesem Gesichtspunkt nicht auf eine *de lege ferenda* Perspektive ausgerichtet.

Auf Grund dieser Erwägungen wurden die nach der Umsetzung der *Enforcement* Richtlinie resultierenden italienischen Sondervorschriften über den Schadensersatz im Rahmen des Immaterialgüterrechts analysiert.

#### IV. ERGEBNISSE

##### **4.1. Aus den analysierten Sondervorschriften können drei verschiedene Rechtsnormen abgeleitet werden.**

Dank einer eingehenden Auslegung der italienischen Sondervorschriften ist es möglich, drei verschiedene Rechtsnormen abzuleiten, die einzeln untersucht werden sollen.

Das bedeutet, dass die Antwort auf die Frage der richtigen dogmatischen Einordnung des Anspruchs, dessen Voraussetzungen und Inhalte von den einzelnen Sondervorschriften geregelt werden, sowie ihrer Übertragbarkeit auf andere Bereiche des Privatrechts unterschiedlich sein kann.

##### **4.2. Hypothetische Lizenzgebühr als pauschalisierter Mindestschaden.**

Die Rechtsnorm, wonach der Verletzte als Schadensersatz einen Pauschalbetrag bekommen kann, der vom Richter angesichts der aus dem Sachverhalt resultierenden Vermutungen ermittelt wird, kann letztendlich als eine Pauschalisierung des zu ersetzenden Schadens ausgelegt werden.

Erstens gibt es eine präzise gesetzliche Vorschrift, die die hypothetische Lizenzgebühr ausdrücklich als Mindestschaden definiert.

Zweitens erfüllt die Vorschrift alle Voraussetzungen, aus denen sich ergibt, dass der Gesetzgeber die Absicht hatte, den Schadensersatz trotz des Risikos einer Überkompensation des Verletzten auf diese Weise zu ermitteln,:

a) Insbesondere hat sich der Gesetzgeber selbst auf diesen Wert bezogen, um den Mindestschaden festzusetzen.

b) Darüber hinaus erscheint die gesetzgeberische Entscheidung einer Pauschalisierung angesichts der Unsicherheit bei der Schadensschätzung und der leichten Verletzbarkeit der geschützten Güter gerechtfertigt.

c) Letztendlich ist die übliche redliche Lizenzgebühr ein potenziell angemessener Bemessungsfaktor des erlittenen Schadens (insbes. des entgangenen Gewinns), angesichts der Tatsache, dass der Rechtsinhaber normalerweise über die

Möglichkeit einer unmittelbaren Nutzung seines Immaterialgutes verfügt, obwohl er im Einzelfall nicht „lizenzbereit“ ist.

Stellt der Richter im Übrigen fest, dass die Lizenzanalogie in dem ihm vorgelegten Fall angesichts der Besonderheiten des Einzelfalls nicht hilfreich ist, um den Schaden auch nur abstrakt darzustellen, ist er nicht gezwungen, diesen Weg zu gehen, wie sich aus der gesetzgeberischen Verwendung des Verbes „können“ („das Gericht kann...“; „Das Urteil...kann...“) auch im Einklang mit dem in Art. 13 Abs. 2 Buchst. b) *Enforcement* RL verwendeten Ausdruck „in geeigneten Fällen“ ergibt. Deshalb bleibt der pauschalisierte Schadensersatz wie gesagt dogmatisch ein „Schadensersatz“ mit der Folge, dass sämtliche allgemeinen kompatiblen Vorschriften dieses Bereiches anwendbar sind.

Wie aufgezeigt wurde, handelt es sich nicht um eine Ermittlung nach billigem richterlichen Ermessen, obgleich diese Liquidationsart hilfreich sein kann, um erstens die hypothetische Lizenzgebühr zu konkretisieren und zweitens einen größeren Schadensersatz zu gewähren, falls ein solcher angemessen ist.

Letztendlich ist anzumerken, dass die vorgeschlagene schadensrechtliche Einordnung nicht im Widerspruch zu der Möglichkeit steht, dass der Verletzte auch mithilfe des Bereicherungsrecht etwas ähnliches verlangen kann (*id est* den objektiven Wert der Nutzung des geschützten Gutes, der deutlich der marktüblichen Lizenzgebühr entspricht). Die erwähnte Subsidiarität der ungerechtfertigten Bereicherung garantiert, dass der Verletzte keine Verdopplung seines Schadens erreichen kann.

#### **4.3. Die Relevanz des Verletzergewinns bei der Schadensermittlung (Art. 125 Abs. 1 cod. propr. ind. und Art. 158 I. dir. aut.). Nicht nur eine einfache „Indizfunktion“.**

Während der Verletzergewinn im UrhG nur einmal in Betracht kommt, und zwar als Bemessungsfaktor des ersetzbaren Schadens, enthält der cod. propr. ind. zwei verschiedene Bezugnahmen auf ihn, deren Bedeutung unterschiedlich ist.

Bezüglich Art. 125 Abs. 1 cod. propr. ind. (= Art. 158 Abs. 2 I. dir. aut.) hat die italienische Rechtslehre (und auch die deutsche nach der Umsetzung der *Enforcement* RL) einige Auslegungen vorgeschlagen.

Der Großteil der Auffassungen geht davon aus, dass das Gebot, wonach das Gericht bei der Schadensbemessung auch den Verletzergewinn berücksichtigen soll, nicht bedeutet, dass der Richter einen überkompensatorischen Schadensersatz gewähren kann.

Insbesondere hätte der Gesetzgeber nur unterstrichen, dass der vom Verletzer erzielte Gewinn ein gutes Indiz für die Bemessung des entgangenen Gewinns des Geschädigten ist. Allerdings würde das einzige Ziel dieser Berücksichtigung nur in der realistischsten Ermittlung des tatsächlichen Schadens bestehen.

Die wichtigste Sorge der Rechtslehre ist, keine „*punitive damages*“ im Rahmen des Immaterialgüterrechtsschutz anerkennen, weil – wie auch der EuGH erklärt hat – die *Enforcement* Richtlinie (vgl. Erwägung 26) keinen Strafschadensersatz begründen wollte.

Obwohl diese Sorge zum Ausdruck gebracht werden kann, steht fest, dass die Bedeutung des gesetzlichen Gebots durch eine solche Auslegung wegfallen würde. Die in der Arbeit vorgeschlagene Auslegung versucht, die beiden Aspekte zu berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang sind zwei Vorbemerkungen nötig.

Erstens sehen die Vorschriften hier keine gesetzgeberische zwingende Pauschalisierung des Mindestschadensersatzes vor, weil der Gesetzgeber nur gemeint hat, dass der Verletztergewinn auf irgendeine Weise berücksichtigt werden soll.

Zweitens kann man darin (trotz einer anderen, von der tatrichterlichen Rechtsprechung vertretenen Auffassung)<sup>149</sup> keine gesetzlichen widerlegbaren Vermutungen dahingehend sehen, dass der konkret erlittene Schaden dem Verletztergewinn entspricht, weil es ebenso zur einer (wenngleich widerlegbaren) richterrechtlichen Pauschalisierung des Schadensersatzes führte.

Daher erscheint es angemessener, dem Gericht die vorgesehene entscheidende Rolle zuzuerkennen, wobei ihm aber kein unbegrenzter Spielraum zustehen kann.

Aus dieser Perspektive könnten die analysierten Vorschriften als eine gesetzgeberische Genehmigung ausgelegt werden, ein abstraktes Element bei der Schadensermittlung einzuführen, wenn dies angesichts der vom Gericht gewürdigten tatsächlichen Umstände geeignet erscheint, um den Schadensersatz auf angemessene Weise zu ermitteln.

Es ist allerdings klarzustellen, dass der Verletzte nach den allgemeinen schadensersatzrechtlichen Vorschriften beweisen muss, dass er einen Schaden erlitten hat, auch wenn seine Bemessung mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Darüber hinaus ist die gerichtliche Berücksichtigung des Verletztergewinns nur dann hilfreich, wenn es in dem vom Gericht untersuchten Fall nicht möglich ist, den echten Schaden nach den allgemeinen (haftungsausfüllenden) Kausalitätsregeln zu ermitteln.

Damit das Gericht von der beschriebenen, vom Gesetzgeber vorgesehenen Möglichkeit profitieren kann, soll es letztendlich feststellen, dass es in Anbetracht der tatsächlichen Umstände des Verletztergewinns „abstrakt“ gesehen angemessen ist, den konkreten Schaden zu schätzen.

Da die Abstraktion in Rahmen einer billigen Schadensermittlung stattfindet, ist das Gericht nicht gezwungen, den gesamten Verletztergewinn als Schadensersatz zu gewähren, sondern es kann korrekterweise anderen Tatbestandsmerkmalen Rechnung tragen, um den angemessenen Schadensersatz zu ermitteln.

#### **4.4. Die Gewinnherausgabe als eine selbständige Abhilfe im Rahmen des gewerblichen Schutzes (Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind.)**

Obwohl der Verletztergewinn schon bei der Schadensermittlung in Betracht kommen kann, ist er auch Gegenstand eines selbständigen, von Art. 125 Abs. 3 geregelten Anspruches, wie sich bereits aus dem *rubrica legis* („*Risarcimento del danno e restituzione degli utili*“, d.h. „Schadensersatz und Gewinnherausgabe“) und der Formulierung („*in aggiunta*“ oder „*in alternativa*“, d.h. zusätzlich oder als Alternative zum Schadensersatz) ergibt.

In der italienischen Rechtsordnung ist die wichtigste prozessuale Folge der Anerkennung der Selbständigkeit dieses Rechtsbehelfes die Notwendigkeit einer spezifischen Klage, die den Schadensersatzanspruch begleiten soll.

Was die richtige Einordnung dieses zusätzlichen Anspruches betrifft – dessen Konkurrenz mit dem Schadensersatzanspruch vom Gesetzgeber geregelt ist, um

---

<sup>149</sup> S. z. B. Trib. Roma 20.03.2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 463.

eine Verdopplung des *quantum debeatur* zu vermeiden –, ist der Großteil der italienischen Rechtslehre der Meinung, dass er unter das allgemeine Bereicherungsrecht subsumiert werden kann, wie auch die der Kommission im Rahmen der Begründung des d. lgs. 140/2006 deutlich bestätigt.

Allerdings sind im Zusammenhang mit diesem Vorschlag einige Bedenken aufzuzeigen, und zwar angesichts der o.g. strukturellen Grenzen der Quantifizierung der italienischen ungerechtfertigten Bereicherung, wonach der Rechtsinhaber im Fall einer eigenmächtigen Aneignung seines Gutes nur das vom Verletzer verlangen kann, was dem objektiven Wert der Nutzung dieses Gutes entspricht („Werthaftung“).

Wenn der Gesetzgeber eine größere bereicherungsrechtliche Leistung vorgesehen hat – wie z.B. im Fall der unbefugten Veräußerung eines fremden Gutes (s. Art. 2038 cod. civ.), in dem der herauszugebende erzielte Preis größer als der Wert der Sache sein kann – ist diese Entscheidung gerechtfertigt, weil durch die wirksame Veräußerung der Sache das entsprechende Eigentumsrecht des Verletzten wegfällt, sodass der Gegenwert als ein Surrogat der Sache angesehen werden kann.

Darüber hinaus hat der analysierte Anspruch mit der Geschäftsführung ohne Auftrag wenig zu tun, weil er keinen Vorsatz bzw. keine Fahrlässigkeit des Verletzers voraussetzt.

Angesichts dessen, dass es sich wie gesagt nicht einmal um einen pauschalisierten Schadensersatz handelt, kann man zum Schluss kommen, dass die von Art. 125 Abs. 3 vorgesehene Gewinnherausgabe einen neuen Behelf darstellt, der nicht auf die allgemeinen Rechtsinstitute zurückgeführt werden kann.

Was den objektiven Tatbestand betrifft, entsprechen die Voraussetzungen denjenigen des Schadensersatzanspruches, mit der Ausnahme, dass das, was der Verletzte verlangt, kein Schaden ist, sondern der durch die Verletzung erzielte Gewinn.

Bezüglich des subjektiven Tatbestandes ist es, wie die gesetzliche Formulierung („auf jeden Fall“) zeigt, unerheblich, dass der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, damit er seinen dadurch erzielten Gewinn herausgeben muss.

Allerdings wurde vorgeschlagen, dass sich die eventuelle Vorwerfbarkeit der Handlung auf die Bestimmung des Gegenstandes des Anspruches auswirken soll.

Das soll allerdings nicht bedeuten, dass nur im Fall einer verschuldensunabhängigen Verletzung eine Gewinnaufteilung möglich ist, weil der Gewinn immer insoweit herausgegeben werden soll, als er auf der Verletzung beruht.

Ansonsten würde es sich um eine vom europäischen Gesetzgeber nicht gewollte Strafsanktion handeln.

Der unterschiedliche subjektive Tatbestand soll eine Rolle bezüglich der Gewinnermittlung spielen.

Da der Gewinn die Differenz zwischen dem Rohertrag und den Kosten darstellt, ist es entscheidend, welche Kosten abzugsfähig sind.

Nach der erwähnten Entscheidung des BGH *Gemeinkostenanteil* wurde im Rahmen der dreifachen Schadensberechnungsmethode die Teilkostenrechnungstheorie angewandt, wonach nur die Einzelkosten, die kausal mit der Verletzung verbunden sind, abgezogen werden können.

Die Sorge darüber, dass der Verletzer keinen Deckungsbeitrag zu seinen Fixkosten bekommen soll, um im Hinblick auf lukrative Delikte eine abschreckende Wirkung zu erzielen, hat keinen Sinn, wenn die Verletzung weder vorsätzlich noch fahrlässig war.

Daher sollte in diesem Fall auch ein proportionaler Teil der Fixkosten abgezogen werden, um die berechnete Erwartung des sorgfältigen Unternehmers, dass seine Produktion auch die Gemeinkosten des Unternehmens deckt, nicht zu enttäuschen. Im Unterschied zur Gewinnaufteilung ergibt sich der Abzug der Gemeinkosten nicht aus dem Kausalitätsprinzip, weil die genannten Kosten keinen kausalen Zusammenhang mit der Verletzung aufweisen, da sie vom Beschäftigungsgrad des Unternehmens unabhängig sind.

#### **4.5. Die Übertragbarkeit der analysierten Sonderregeln auf andere Rechtsgebiete des allgemeinen Zivilrechts. A) Pauschalisierung und Teilabstraktion des ersetzbaren Schadens.**

Aus der Auslegung der Sondervorschriften über Schadensersatz und Gewinnherausgabe im Rahmen des Immaterialgüterrechts konnten wie gesagt drei verschiedene Sonderregeln abgeleitet werden, sodass auch die Frage ihrer Übertragbarkeit auf andere Rechtsgebiete des allgemeinen Zivilrechtes einzeln untersucht wird.

Wie oben aufgezeigt wurde, sind diese Regeln durch die analoge Anwendung übertragbar, die allerdings die Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen erfordert (Gesetzlücke, *eadem ratio*, Ähnlichkeit der Tatbestände).

Was die erste analysierte Vorschriften betrifft, und zwar die Pauschalisierung des Mindestschadens bei der alternativen Berechnungsmethode (Art. 125, Abs. 2 cod. propr. ind. und Art. 158 Abs. 2 S. 3 l. dir. aut.) und die Relevanz des Verletzergewinnes bei der konkreten Schadensermittlung (Art. 125, Abs. 1 cod. propr. ind. und Art. 158 Abs. 2 S. 3 l. dir. aut.), ist ohne gesetzliche Anerkennung keine Generalisierung möglich.

Nur eine (vernünftige) Entscheidung des Gesetzgebers kann es dem Gericht in der italienischen Rechtsordnung ermöglichen, einen Schaden (oder sein *Minimum*) abstrakt zu berechnen. Wäre die Pauschalisierung angesichts der besonderen Umstände des Deliktes nicht angemessen, wäre es übrigens kein Schadensersatz.

Ein gesetzgeberischer Eingriff ist darüber hinaus für die Einführung eines abstrakten Elements in die Schadensermittlung erforderlich.

Zu diesem Schluss kann man kommen, weil jede Schadensermittlung, die tatsächlich überkompensatorisch sein kann, eine gesetzliche Anerkennung erfordert, wie die o.g. Entscheidung der italienischen *Corte di Cassazione* (Urteil vom 5. Juli 2017, n. 16601) bestätigt hat.

Der Grund dafür ist allerdings nicht, dass ein pauschalisierter Schadensersatz ein Strafschadensersatz ist – für den eine gesetzliche Bestätigung gemäß Art. 23 und 25 italienisches GG notwendig wäre – sondern, dass der Grundsatz der konkreten Vollkompensation auf eindeutigen Rechtsnormen beruht und eine andere Lösung auf ebenso eindeutige Weise vorgesehen wäre.

Darüber hinaus finden die auf die Vermeidung der Lukrativität des Delikts gestützten Argumente („*tort must not pay*“) keine Berechtigung, da die Pauschalisierung des Schadens nur die Absicht einer Beweiserleichterung für den Verletzten bezüglich des erlittenen Schadens zum Ziel hat.

#### **B) Die Gewinnherausgabe**

In Bezug auf die von Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind. vorgesehene Gewinnherausgabe ist vorab klarzustellen, dass die Rechtsvorschrift im Hinblick auf den subjektiven Tatbestand zwei verschiedene Sonderregeln enthält, die nicht gleich behandelt werden sollten.

Was die verschuldensunabhängigen Verletzungen betrifft, hat der Rechtsbehelf die einzige Funktion, dem Rechtsinhaber den proportionalen Teil des vom Verletzer erzielten Gewinns zuzuweisen, welcher tatsächlich auf der Aneignung des fremden Gutes beruht.

Dieser Anspruch konkurriert mit dem allgemeinen Bereicherungsanspruch, er erlaubt allerdings, im Unterschied zum Bereicherungsrecht nicht nur den objektiven Nutzungswert zu verlangen, sondern einen Teil des vom Verletzer konkret erzielten Gewinns.

Da diese Zuweisung eine erhebliche Auswirkung auf das Vermögen des unbewussten, aber mit der gebührenden Sorgfalt handelnden Verletzers haben kann, ist es angebracht, sie ohne die Zustimmung des Gesetzgebers nicht auf andere Rechtsgebiete auszudehnen.

Erstens kann der Verletzte den allgemeinen Bereicherungsanspruch aufheben, der einen zufriedenstellenden Schutz vor unbewussten Verletzungen ermöglicht; zweitens rechtfertigt sich die ausdrücklich vorgesehene Sonderregel im Rahmen des Immaterialgüterrechts materiellrechtlich angesichts der besonderen Verletzbarkeit und Schutzbedürftigkeit der Immaterialgüter und formell angesichts der spezifischen internationalen und europäischen Vorbilder (d.h. Art. 45 Abs. 2 TRIPs und Art. 13 Abs. 2 *Enforcement* RL).

In anderen Rechtsgebieten fehlt daher einerseits eine Gesetzeslücke, weil der Rechtsinhaber schon über einen Rechtsbehelf verfügt (nach Art. 2041 und 2042 cod. civ.), und andererseits gibt es keine Möglichkeit, einen „*eadem ratio*“ zu finden (d.h. einen vergleichbaren, den Grund betreffenden Hauptgedanken, aus dem die Notwendigkeit einer Gleichbehandlung des unregulierten Tatbestandes abgeleitet werden soll).

Was die bewussten bzw. fahrlässigen Verletzungen betrifft, ist das Thema völlig anders in Angriff zu nehmen.

Handelt man vorsätzlich oder fahrlässig, kommt eine zusätzliche abschreckende (aber nicht strafende) Funktion der Gewinnherausgabe in Betracht.

In anderen Rechtsgebieten kann das Bereicherungsrecht diesbezüglich nicht hilfreich sein, da seine Regelung nicht von einem Präventionsgedanken geprägt ist. Außerdem würde dem Verletzer der Gewinn abgeschöpft werden, den er bewusst bzw. fahrlässig wiederrechtlich erzielt hat.

Die Zuweisung dieses Gewinnes an den verletzten Rechtsinhaber bereichert ihn nicht, weil es sich nur um das handelt, was tatsächlich in kausalem Zusammenhang mit der Verletzung seines Rechts steht.

Aus dieser Perspektive ist die Gewinnherausgabe in Bezug auf bewusste Rechtsverletzungen keine Ausnahmeregel, weil sie eine wirksame Lösung für die Gesetzeslücke der Lukrativität eines Delikts darstellt.

Fragt man sich, ob der im Rahmen des Immaterialgüterrechts kodifizierte Rechtsbehelf übertragbar ist, ist es wichtig, die Besonderheiten der Sonderregel hervorzuheben, um sich zu vergewissern, dass sie in anderen Fällen anerkannt werden können.

Erstens ist die von Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind. geregelte Gewinnherausgabe auf den Rechtsbruch ausgerichtet, der eine unerlaubte Aneignung eines fremden Rechtsgutes verursacht hat.

Zweitens sind die Besonderheiten der geschützten Immaterialgüter in Erwägung zu ziehen, und zwar ihre leichte Verletzbarkeit und die Wichtigkeit ihres Schutzes angesichts ihrer primären Relevanz in den wirtschaftlichen Beziehungen.

Drittens spielt auch die Mangelhaftigkeit des Schadensersatzes infolge der Beweisprobleme des Verletzten eine wichtige Rolle, weil der Schädiger durch eine unterschätzte Schadensersatzleistung dazu ermutigt werden kann, weitere ähnliche Rechtsverletzungen zu begehen, um dadurch einen noch größeren Gewinn zu erzielen.

#### **4.6. Beispiele für die Frage der Übertragbarkeit auf andere Rechtsgebiete. Insbes. Urheberrecht und allgemeines Zivilrecht.**

##### **a) Urheberrecht**

Die o.g. Besonderheiten prägen auch das Urheberrecht, das aber keine Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind. entsprechende Vorschrift enthält.

Die Regel der Gewinnherausgabe im Zusammenhang mit bewussten bzw. fahrlässigen Verletzungen ist daher analog anwendbar, wenn die Urheberrechtsverletzung in einer Aneignung dieses Immaterialgutes bestand.

Der Grund, aus dem ein Teil der Fachrechtslehre sowie die jüngste Rechtsprechung die Anwendung der Gewinnherausgabe ablehnen, beruht auf der Befürchtung, dass diese Sanktion auch verschuldensunabhängige Verletzungen betreffen kann, da Urheberrechte nicht in öffentliche Register eingetragen werden und unbewusste Verletzungen dieses Rechtes ziemlich häufig sind.

Darüber hinaus wäre der dem Verletzten durch den Schadensersatz gebotene Schutz im Fall eines bewussten bzw. fahrlässigen Rechtsbruches dank der vorgesehenen Relevanz des Verletzergewinns bei der Schadensermittlung ausreichend.

Im Gegensatz dazu muss man bedenken, dass erstens die analoge Anwendung der Gewinnherausgabe wie gesagt nur die bewussten bzw. fahrlässigen Rechtsbrüche betreffen würde, und dass zweitens die analysierte Regel nützlich wäre, wenngleich das Gericht dem Verletzergewinn bei der Ermittlung des Schadensersatzes schon Rechnung tragen kann.

##### **b) Immissionen.**

Der relevante Fall ist derjenige, der oben als Beispiel eines lukrativen Deliktes genannt wurde, und zwar der folgende:

(iv) Der Unternehmer E entscheidet die Kosten der Luftreinigung zu sparen und daher einen größeren Nettogewinn zu erwirtschaften, ohne zu beachten, dass die verursachten Immissionen die Gesundheit des Nachbarn F schädigen<sup>150</sup>.

Kann der geschädigte Eigentümer die Herausgabe eines Teiles des Gewinns des Unternehmens dank einer analogen Anwendung von Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind. beanspruchen?

---

<sup>150</sup> S. oben, § 2 der Zusammenfassung.



Diese Frage muss man verneinen, weil der Rechtsbruch im vorliegenden Fall nichts mit der unbefugten Aneignung fremder Rechtsgüter zu tun hat.

Bezüglich der Lukrativität des Delikts käme als mögliche Lösung andererseits eine öffentlich-rechtliche Gewinnabschöpfung in Frage. Allerdings handelt es sich um ein völlig anderes Thema, das hier nicht untersucht werden kann.

### **c) Unbefugte Aneignung fremder Rechtsgüter**

Das o.g. Beispiel der Eigentumsverletzung war der Ausgangspunkt für die bekannte Forschung des italienischen Rechtswissenschaftlers Rodolfo Sacco:

(ii) Der Eigentümer B lässt sein Haus leer stehen, mit der Absicht, eine lange Reise zu machen. C schmuggelt sich in das Haus und schließt mit D einen Mietvertrag ab. Vor der Rückkehr von B räumt C das Haus wieder auf, sodass seine Nutzung nicht offensichtlich ist.

Solange die unbefugte Nutzung keinen Schaden verursacht, ist die Entstehung eines Schadenersatzanspruchs zu verneinen.

Die gerichtliche Auffassung des sog. „*danno figurativo*“, wonach ein Schaden vermutlich dem hypothetischen Mietzins der betroffenen Sache entspricht, ist abzulehnen.

Der Nachweis eines Schadens mithilfe einfacher Vermutungen (Art. 2727 cod. civ.) ist zwar möglich, es besteht jedoch kein Grund dafür, einen abstrakten Mindestschaden ohne eindeutige Vorschrift anzuerkennen.

Trotzdem könnte man meinen, dass im Rahmen des Bereicherungsrechts der objektive Wert der Nutzung der Sache – der mehr oder weniger dem üblichen Mietzins entspricht – verlangt werden kann (Art. 2041 cod. civ.)

Da feststeht, dass ein Teil des Verletzergewinns auf der Verletzung des geschützten Guts beruht, wurde die Möglichkeit der analogen Anwendung der Gewinnherausgabe nach Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind. thematisiert.

Die Frage ist allerdings hier zu verneinen.

Erstens muss man berücksichtigen, dass in bestimmten Fällen auch die Herausgabe der Früchte beansprucht werden kann.

Zweitens ist in diesen Fällen auch die „Angemessenheit“ des Anspruches sehr streitig, weil die geschützten Güter materielle Sache (häufig Immobilien) sind, die der Rechtsinhaber einfacher kontrollieren kann.

Mit anderen Worten sieht man keine Notwendigkeit, dem Geschädigten, dem ein Bereicherungsanspruch zusteht, einen weiteren Anspruch zu gewähren.

### **d) Eigenmächtige Untervermietung.**

Auch dieser Fall wurde oben als Beispiel des lukrativen Delikts genannt:

(iii) Der Mieter einer Wohnung G schließt einen Untermietvertrag mit H ab, obwohl die Untervermietung vom ursprünglichen Mietvertrag verboten wurde. Dank der Untervermietung erzielt der Vermieter einen Gewinn, welcher der Differenz zwischen den vereinbarten Mieten entspricht<sup>151</sup>.

---

<sup>151</sup> S. oben, § 2.

Die analoge Anwendung von Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind. ist auch hier zu verneinen.

Obwohl der Gewinn aus der unbefugten Aneignung eines fremden Rechtsguts stammt, fehlt der kausale Zusammenhang.

Der Eigentümer hat zweifellos das Recht, über sein Gut zu verfügen. Allerdings ist dem Rechtsinhaber die *Chance*, dadurch einen Gewinn zu erzielen, auf jeden Fall verwehrt, da er während des Mietvertrags nicht von anderen lukrativen Verfügungsmöglichkeiten profitieren kann.

#### **d) Persönlichkeitsrechtsverletzungen.**

Ein typisches Beispiel, das auch von der deutschen Rechtsprechung in Angriff genommen wurde, wurde schon genannt:

Die Zeitung L veröffentlicht ein aus der Luft gegriffenes Interview über die berühmte Person M, mit der sie eine Steigerung der Auflage erwirkt.

##### **d.1.) Besonderheiten**

Die Persönlichkeitsgüter sind angesichts ihres immateriellen Wesens (*Ubiquität*) leicht verletzbar und werfen ähnliche Probleme wie diejenigen auf, die bezüglich des Immaterialgüterrechts analysiert wurden<sup>152</sup>.

Des Weiteren betreffen sie die Privatsphäre des Menschen, mit der Folge, dass sie unvermeidlich aus vermögensbezogenen und immateriellen Komponenten bestehen, die im Fall ihrer Verletzung gleichzeitig in Betracht kommen.

In der Forschung wurde als Beispiel das Recht am eigenen Bild untersucht.

Das Doppelwesen des geschützten Gutes ist offensichtlich.

Einerseits ist das eigene Bild ein Teil der Persönlichkeit, und andererseits ist anerkannt, dass man sein eigenes Bild entgeltlich zur Nutzung überlassen kann (sog. *right to publicity*)<sup>153</sup>.

Dieses Recht unterscheidet sich vom Recht auf Ehre und vom Datenschutzrecht. Trotzdem kann eine unbefugte Nutzung eines fremden Bildes gleichzeitig auch diese geschützten Güter verletzen.

Nach Art. 10 cod. civ. rechtfertigt die Verletzung des Rechts am eigenen Bild den Schadensersatz- sowie den Unterlassungsanspruch, außer wenn die Rechtswidrigkeit der unbefugten Nutzung aus dem von Art. 97 l. dir. aut. vorgesehenen Rechtfertigungsgründe ausgeschlossen ist.

Der Schadensersatz (insbes. der entgangene Gewinn) wird häufig von der italienischen Rechtsprechung in Anlehnung an die hypothetische Lizenzgebühr ermittelt.

Die sich daraus für den Geschädigten ergebende Beweiserleichterung ist im Übrigen hilfreich, wenn es sich um einen Prominenten handelt, weil es besonders schwierig ist, den Preis der Einwilligung des Betroffenen zu quantifizieren.

---

<sup>152</sup> Vgl. P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, S. 235 ff.

<sup>153</sup> S. u.a. P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996, S. 133 ff.; D. MAFFEI, *Il right of publicity*, in G. RESTA (hrsg.), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, S. 513 ff.

Es wurde hervorgehoben, dass auch in diesen Fällen der Verletzererfolg behilflich sein kann, um diesen Wert zu rekonstruieren.

In diesem Zusammenhang wurden zwei Anmerkungen gemacht.

i) Die oben analysierten Grenzen der Ermittlung der Schadenshöhe nach billigem Ermessen des Richters haben auch hier Gültigkeit. Handelt es sich beim Verletzererfolg oder der hypothetischen Lizenzgebühr also nicht um den tatsächlich erlittenen Schaden, ist für eine Schadensliquidation, die sich auf die genannten Werte stützt, eine eindeutige gesetzliche Anerkennung erforderlich.

ii) In der deutschen Rechtsordnung wurde die dreifache Schadensberechnungsmethode auf die Persönlichkeitsverletzungen übertragen. In einem berühmten Fall, der oben als Beispiel einer lukrativen Persönlichkeitsverletzung genannt wurde, hat der deutsche BGH den immateriellen Schadensersatz in Anlehnung an den Verletzererfolg ermittelt, welcher als selbständiger Bemessungsfaktor angesehen wurde.

#### **d.2) Die analoge Anwendbarkeit der Gewinnherausgabe nach Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind.**

Nachdem festgestellt wurde, dass der Verletzererfolg mangels einer eindeutigen Vorschrift bei der Bemessung des Schadensersatzes nicht in Betracht kommen kann, wurde untersucht, ob die selbständige Abhilfe der Gewinnherausgabe nach Art. 125 Abs. 3 cod. propr. ind. im Fall einer vorsätzlichen bzw. fahrlässigen Handlung analog anwendbar ist.

Diese Frage ist mit einigen Einschränkungen zu bejahen.

Einerseits wurde angemerkt, dass ein solcher Anspruch angesichts der Schutzbedürftigkeit sowie der Relevanz der geschützten Güter angemessen wäre. Außerdem hätte seine Anwendung auch eine positive abschreckende Wirkung, die in Anbetracht der Unsicherheit und der damit verbundenen, üblichen Unterschätzung des zu ersetzenden Schadens wünschenswert ist.

Andererseits wurde klargestellt, dass die analoge Anwendung des Gewinnherausgabeanspruchs die unbefugte Ausnutzung einer dem geschützten Gut zustehenden Gewinnerzielungsmöglichkeit voraussetzt.

Der Verletzererfolg soll deshalb nur insoweit herausgegeben werden, als er tatsächlich auf das ausgenutzte Recht zurückzuführen ist.

Die Gewinnaufteilung, die eine Ermittlung des herauszugebenden Gewinns ermöglicht, ist zwar kompliziert, aber dennoch erforderlich, damit sich der Rechtsinhaber dadurch nicht bereichert.

#### **4.7. Anlehnungspunkte für eine zukünftige Untersuchung.**

Die Angemessenheit der Gewinnherausgabe hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit der geschützten Güter und des Mangels der üblichen zivilrechtlichen Rechtsbehelfe (Schadensersatzrecht und ungerechtfertigte Bereicherung) sowie die Ausbeutung einer auf das Rechtsgut zurückzuführenden Gewinnerzielungsmöglichkeit wurden als Angelpunkte der analogen Anwendbarkeit des analysierten Behelfs erachtet.

Geht man davon aus, dass die Persönlichkeitsgüter angesichts ihrer mit dem immateriellen Wesen verbundenen leichten Verletzbarkeit und ihrer zentralen

Relevanz die präventive und den zivilrechtlichen Schutz ergänzende Voraussetzung der Anwendbarkeit der Gewinnherausgabe erfüllen, muss man sich erstens fragen, ob das betroffene Rechtsgut eine zulässige Gewinnerzielungsmöglichkeit beinhaltet und zweitens, ob die in Betracht kommende Verletzung eine Ausbeutung dieser Gewinnerzielungsmöglichkeit darstellt.

Im Rahmen der Persönlichkeitsrechte geht es darum, die einzelnen Rechte zu analysieren, um zu verstehen, ob sie dem Rechtsinhaber potenziell eine Chance zur Erzielung eines Gewinns bieten.

Was die anderen Bereiche des Zivilrechts betrifft, ist darüber hinaus die „Angemessenheit“ der Anwendung dieser Abhilfe aus der Sicht eines vollständigen Schutzes zu prüfen.



## BIBLIOGRAFIA

- AHRENS C., *Gewerblicher Rechtsschutz*, Tübingen, 2008
- AHRENS T., *Brauchen wir einen Allgemeinen Teil des Geistigen Eigentums?*, in GRUR, 2006, p. 617
- ALBANESE A., *Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, Padova, 2005
- ALBANESE A., *L'arricchimento senza causa è, dunque, una clausola generale autonoma dalla clausola di ingiustizia del danno*, in *Contr. impresa*, 2009, p. 822
- ALBANO R., *Delle Servitù prediali*, in *Comm. Pescatore-Albano-Greco*, III, 2, Torino, 1958
- ALBERTINI L., *Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto di autore)*, in *Contr. e Impresa*, 2010, p. 1149
- ALCARO F., *Il possesso. 1140-1143*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2003
- ALEXANDER C., *Schadenersatz und Abschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht*, Tübingen, 2010
- ALPA G., *La creatività all'opera. La giurisprudenza e le fonti del diritto*, in M. BESSONE (a cura di), *Il diritto giurisprudenziale*, Torino, 1996, p. 105
- AMRAM D., *Conferme per l'adozione di una tabella?*, in *Danno e resp.*, 2014, p. 719
- AMSCHEWITZ D., *Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht*, Tübingen, 2008
- ANN C., *Privatrecht und Patentrecht? – Gedanken zur rechtssystematischen Einordnung eines Fachs*, in *GRUR Int.*, 2004, p. 696
- ARU L., *Della gestione di affari*, in in L. ARU, E. MOSCATI, P. D'ONOFRIO, *Delle obbligazioni. Artt. 2028-2042*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Bologna, Roma, 1981, p. 1
- ASCARELLI T., *Corso di diritto commerciale*, Milano, 3<sup>ed.</sup>, 1962
- ASTONE F., *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1999
- AUER M., *Materialisierung, Flexibilisierung, Richterfreiheit*, Tübingen, 2005

BELVEDERE A., *Le clausole generali, tra interpretazione e produzione di norme*, in *Politica del dir.*, 1988, p. 632

AULETTA G., SALANITRO N., *Diritto commerciale*, Milano, 2012

AUTERI P., *Il risarcimento del danno da lesione del diritto d'autore*, in *Studi di diritto industriale in onore di M. Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo I, Milano, 2004, p. 59

AZZARRI F., *Il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e del diritto alla reputazione*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010, p. 233

BACHER K., *sub § 253 ZPO*, in *Beck'scher Online-Kommentar ZPO*, diretto da Vorwerk V. e Wolf C., München, 2017

BALDUS C., MÜLLER-GRAFF P.-C. (Hrsg.), *Die Generalklausel im Europäischen Privatrecht .Zur Leistungsfähigkeit der deutschen Wissenschaft aus romanischer Perspektive*, München, 2006

BARASSI L., *La teoria generale delle obbligazioni*, III, *L'attuazione*, Milano, 1948

BARATELLA M.G., *Le pene private*, Milano, 2006

BARBUTO M., *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, p. 172

BARCELLONA M., *Strutture della responsabilità ed "ingiustizia" del danno*, in *Europa e dir. privato*, 2000, p. 401

BARCELLONA M., *Trattato della responsabilità civile*, Torino, 2011

BARCELLONA P., *Frutti e profitto di impresa*, Milano, 1970

BARCELLONA P., *Restituzione dei frutti e spettanza del profitto*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 282

BARGELLI E., *Danno non patrimoniale: la messa a punto delle sezioni unite*, in *Nuova giur. civ. e comm.*, 2009, p. 117

BELFIORE A., *I beni e le forme giuridiche dell'appartenenza. A proposito di una recente indagine*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 855

BELVEDERE A., *Causalità giuridica?*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2006, p. 7

BERGMANN A., § 687 BGB, in J. VON STAUNDIGERS, *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, §§ 677-704, (Geschäftsführung ohne Auftrag)*, Berlin, 2015, p. 350

- BEUTHIEN V., *Was ist Vermögenswert, die Persönlichkeit oder ihr Image?*, in NJW, 2003, p. 1221
- BEUTHIEN V., WASMANN D., *Zur Herausgabe des Verletzergewinns bei Verstößen gegen das Markengesetz - Zugleich Kritik an der sogenannten dreifachen Schadensberechnung*, in GRUR, 1997, p. 255
- BEUTHIEN, § 687 BGB, in SOERGEL, *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Schuldrecht 8, §§ 652-704*, 13. Aufl., Kohlhammer, Stuttgart, 2011
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, 1, *La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 2°ed., 2002.
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2000
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 2° ed., 2012
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, 6, *La proprietà*, Milano, 2° ed., 2017
- BIANCA C.M., *La vendita e la permuta*, II, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1993
- BIANCHI R., *Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010, p. 383
- BICHI R., *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30*, in Riv. dir. ind., 2005, p. 390
- BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI V., NATOLI U., *Diritto civile*, 3, *Le obbligazioni*, Torino, 1989
- BIGLIAZZI GERI L., *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, Milano, 1979
- BIONDI B., *Le servitù*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1967
- BOCCHINI E., *Il diritto industriale nella società dell'informazione*, in Riv. dir. ind., 1994, p. 23
- BOCCHINI F., *La vendita di cose mobili*, in *Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2004
- BODEWIG T., WANDTKE A., *Die doppelte Lizenzgebühr als Berechnungsmethode im Lichte der Durchsetzungsrichtlinie*, in GRUR, 2008, p. 220



- BONELLI F., *Il «risarcimento dei danni» nei principi Unidroit, nella convenzione di Vienna del 1980 e nel diritto italiano*, in *Dir. comm. internaz.*, 2012, p. 851
- BONELLI F., *Privativa per invenzione industriale*, in *Nov. Dig.*, XIII, 1966, p. 899
- BORK R., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches*, Tübingen, 4. Aufl., 2016
- BRECCIA U., *La gestione di affari*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1999, p. 855.
- BRECCIA U., *L'arricchimento senza causa*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1999, p. 973
- BRICEÑO MORAIA L., *Appunti sulla retroversione degli utili nell'art. 158 L.A.*, in *Studi in memoria di Paola E. Frassi*, Milano, 2010, p. 59
- BUCHNER J., *Kollektiver Rechtsschutz für Verbraucher in Europa*, Göttingen, 2015
- BUGATTI L., *Pratiche commerciali scorrette e tutela risarcitoria del consumatore*, in *Danno e resp.*, 2013 p. 199
- BUONOCORE V., *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Napoli, 2006
- BURDESE A., voce «*Servitù prediali (diritto vigente)*», in *Noviss. Dig.*, XVII, 1970, p. 130
- BUSNELLI F.D., D'ALESSANDRO E., *L'enigmatico ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravata o "condanna punitiva"*, in *Danno e resp.*, 2012, p. 585
- BUSNELLI F.D., *La lesione del credito da parte di terzi*, Milano, 1964
- BUSNELLI F.D., SCALFI G. (a cura di), *Le pene private*, Milano, 1985
- BUSNELLI F.D., *Tanto tuonò, che...non piovve. Le Sezioni Unite sigillano il "sistema"*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 1206
- BYDLINSKI F., MAYER-MALY T., PICHLER J., *Renaissance der Idee der Kodifikation: das Neue Niederländische Bürgerliche Gesetzbuch 1992*, Wien, 1991
- BYDLINSKI F., *System und Prinzipien des Privatrechts*, Wien, 1996
- BYDLINSKY F., *Möglichkeit und Grenzen der Präzisierung aktueller Generalklauseln*, in O. BEHRENDTS et al. (Hrsg.), *Rechtsdogmatik und*

*praktische Vernunft. Symposium zum 80. Geburtstag von Franz Wieacker*, Göttingen, 1990, p. 189

CALVO R., *La gestione spontanea delle situazioni soggettive altrui (contributo allo studio della negotiorum gestio)*, in *Corr. Giur.*, 2016, p. 654

CAMARDI C., *Le cosiddette "misure alternative" (art.12 Direttiva CE 2004/48 del 29 aprile 2004)*, in L. NIVARRA (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2004, p. 41

CANARIS C.-W., *Gewinnabschöpfung bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts*, in *Festschrift für Erwin Deutsch*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1999, p. 85

CANARIS C.-W., HABERSACK M., SCHÄFER C., *Handelsgesetzbuch, Großkommentar*, Berlin, 5. Aufl., 2009

CANARIS C.-W., *Handelsrecht*, München, 24. Aufl., 2006

CAPAREZZA FIGLIA G., *Diritto all'immagine e «giusto rimedio» civile. Tre esperienze di civil law a confronto: Italia, Spagna e Francia*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 869

CARTELLA M., *Il danno da violazione di marchio: dalla tipologia, all'accertamento e alla quantificazione*, in *Studi di diritto industriale in onore di M. Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo I, Milano, 2004, p. 303

CARUSI D., *Il concorso dei rimedi restitutori con quello risarcitorio*, in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law. Atti Siena, 16-21 settembre 2007*, Milano, 2011, p. 405

CARUSI D., *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato*, diretto da P. Perlingeri, Napoli, 2004

CARUSO M.A., *Temi di diritto dei beni immateriali e della concorrenza*, Milano, 2011

CASABURI G., *Il risarcimento del danno nel diritto d'autore*, in *Giur. Merito*, 2010, p. 1198

CASANOVA M., *Impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile*, Vol. X, tomo 1, diretto da F. Vassalli, Torino, 1974

- CASELLA M., voce «*Gestione di affari (I, diritto civile)*», in *Enc. giur.*, XV, Roma, 1989, p. 4
- CASTRONOVO C., *La nuova responsabilità civile*, Milano, 3°ed., 2006
- CASTRONOVO C., *Il risarcimento punitivo che risarcimento non è*, i P. CERAMI, M. SERIO (a cura di), *Scritti di comparazione e storia giuridica. Atti dei seminari del Dottorato di Diritto Comparato dell'Università di Palermo*, Torino, 2011, p. 100
- CASTRONOVO C., *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Studi in onore di A. Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo I, Milano, 2004, p. 359
- CASTRONOVO C., Recensione a C. VON BAR, *Gemeineuropäisches Deliktsrecht*, in *Europa e dir. privato*, 1999, p. 643
- CATTALANO-CLOAREC G., *Lo stato dell'arte del risarcimento punitivo nel diritto francese*, in *Contr. impresa/Europa*, 2017, p. 12
- CENDON P., ZIVIZ P., *L'inversione dell'onere della prova nel diritto civile*, in P. CENDON (a cura di), *La responsabilità extracontrattuale. Le nuove figure di risarcimento del danno nella giurisprudenza*, Milano, 1994, p. 129
- CHERTI S., *La clausola penale nel codice civile italiano*, in ID (a cura di), *La pena convenzionale nel diritto europeo*, Napoli, p. 177
- CHIABOTTO A., *La liquidazione forfetaria del danno da contraffazione*, in *Giur. it.*, 2017, p. 1873
- CHRISAM F., *Danno derivante dalla lesione del diritto d'autore sull'opera originaria e reversione degli utili*, in *Danno e resp.*, 2015, p. 559
- COENENBERG A.G., *Kostenrechnung und Kostenanalyse*, Stuttgart, 2012
- CONSOLO C., *Riconoscimento di sentenze straniere, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti punitivi o comunque sopracompensativi, se in regola con il nostro principio di legalità (che postula tipicità e financo prevedibilità e non coincide pertanto con il, di norma presente, due process of law)*, in *Danno e resp.*, 2017, p. 1050
- CORONA S., Sub art. 125 cod. propr. ind., in C. GALLI, A.M. GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 1098

CORRADO R., *Le opere dell'ingegno. Le privative industriali*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da G. Grosso e F. Santoro-Passarelli, Milano, 1961, p. 157

COSPITE N., sub *art. 184*, in G. CIAN (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, Padova, 2016, p. 314

COTTINO G., *Introduzione al trattato. Il diritto commerciale tra antichità, medioevo e tempo presente*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. I, Padova, 2001, p. 3

D'AMICO G., *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law. Atti Siena, 16-21 settembre 2007*, Milano, 2011, p. 365

D'ANGELO A., *La liquidazione del danno da illecito endofamiliare*, in *Danno e resp.*, 2016, p. 546

D'ASCOLA S., *Tra ordinamento interno ed ordinamento europeo: sarà davvero l'ultima parola sul danno da abuso del termine nel pubblico impiego?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, p. 1310

DALLA MASSARA T., *Terzo comma dell'art. 96: quando, quanto e perché?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2011, p. 55

DE ANGELIS A., *Diritto del lavoro e tutela risarcitoria: un fugace sguardo tra passato e presente*, in *Arg. dir. lav.*, 2017, p. 605

DE CUPIS A., *Dei fatti illeciti. Art. 2043-2059*, Bologna-Roma, 1971

DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1982

DE CUPIS A., *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, I, Milano, 1979

DE MARIA M., *Delle presunzioni – Art. 2727-2729*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2014

DE MENECH C., *Verso la decisione delle sezioni unite sulla questione dei danni punitivi: ostacoli apparenti e reali criticità*, in *Persona e mercato*, 2017, p. 1

- DE MENECH C., *Il problema della riconoscibilità di sentenze comminatorie di punitive damages: alcuni spunti ricostruttivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1644
- DE SEMO G., voce «*Gestione di affari altrui (diritto vigente)*», in *Noviss. Dig.*, VII, Torino, 1961, p. 812
- DELAHAYE H., *Kernprobleme der Schadensberechnungsarten bei Schutzrechtsverletzungen*, in *GRUR*, 1976, p. 217
- DELLE MONACHE S., *note introduttive al Titolo VI, Della gestione d'affari*, in G. CIAN (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, Padova, 2016, p. 2166
- DELLE MONACHE S., sub *art. 1148*, in G. CIAN (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, Padova, 2016, p. 1196
- DI CATALDO V., *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. comm.*, I, 2008, p. 198
- DI CATALDO V., *Risarcimento del danno e diritti di proprietà intellettuale*, in M. MAUGERI, R. ZOPPINI (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009, p. 277
- DI MAJO A., *Principio di legalità e proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva*, in *Giur. it.*, 2017, p. 1792
- DI MAJO A., *Rimedi e dintorni*, in *Europa e dir. priv.*, 2015, p. 703
- DI MAJO A., *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in *Europa e dir. priv.*, 2008, p. 307
- DI MAJO A., *Il linguaggio dei rimedi*, in *Europa e dir. priv.*, 2005, p. 341
- DI MAJO A., *La tutela civile dei diritti*, 3, Milano, 4° ed., 2003
- DI MARTINO G., *Interessi moratori e punitivi tra risarcimento e sanzione*, Napoli, 2010
- DI PAOLA S., PARDOLESI R., voce «*Azione di arricchimento (dir. civ.)*» in *Enc. giur.*, II, Roma, 1988, p. 1
- DI SABATINO E., *Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto*, in *Resp. civ.*, 2012, p. 442
- DIMUNDO A., voce «*Frutti civili*», in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, VIII, Torino, 1992, p. 552
- DÖRRE T., MAAßEN S., *Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums – T.I: Änderungen im Patent-*,

*Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusterrecht*, in GRUR-RR, 2008, p. 217

DREIER T., *Ausgleich, Abschreckung und andere Rechtsfolgen von Urheberrechtsverletzungen - Erste Gedanken zur EU-Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum*, in GRUR Int., 2004, p. 706

DREIER T., *Kompensation und Prävention*, Tübingen, 2002

DREIER T., SPECHT L., Sub § 97 UrhG, in T. DREIER, G. SCHULZE, L. SPECHT, *Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturheberrechtsgesetz*, München, 5. Aufl., 2015

DREIER T., Sub § 101 UrhG, in T. DREIER, G. SCHULZE, L. SPECHT, *Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturheberrechtsgesetz*, München, 5. Aufl., 2015

EMMERICH, sub § 285, in *Münchener Kommentar zum BGB*, München, 7. Aufl., 2016

FABIANI E., voce «*Clausola generale*», in *Enc. dir., Annali*, V, 2012, Milano, 2012, p. 183

FACCI G., *Il diritto all'immagine del noto campione sportivo tra esigenze di pubblica informazione e finalità commerciali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2015, p. 1618

FACCIOLI M., «*Presunzioni giurisprudenziali*» e responsabilità sanitaria, in *Contr. impresa*, 2014, p. 79

FERRARI S., voce «*Gestione affari altrui (dir. priv.)*», in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 644

FERRI G., voce «*Diritto commerciale*», in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 921

FEZER K.-H., Sub § 19 MarkenG, in ID., *Beck'schen Kurz-Kommentare*, Bd. 13b, *Markenrecht*, München, Aufl. 4, 2009

FLORIDIA G., *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Danno e resp.*, 2012, p. 5

FLÖTER B., KÖNIGS M., *Verletzung des Rechts am grundstücksisernen Bild der eigenen Sache und Übertragbarkeit der dreifachen Schadensberechnungsmethoden auf deliktische Schadensersatzansprüche aus Eigentumsverletzung*, in ZUM, 2012, p. 387

- FRANCESCHELLI R., *Contenuto e limiti del diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, p. 7.
- FRANZONI M., *Trattato della responsabilità civile*, I, *L'illecito*, Milano, 2° ed., 2010
- FRANZONI M., *Trattato della responsabilità civile*, II, *Il danno risarcibile*, Milano, 2° ed., 2010
- FRANZONI M., *La clausola penale*, in *Diritto civile*, III, *Obbligazioni*, 2, *Il contratto in generale*, Milano, 2009, p. 671
- FRANZOSI M., *Il risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2006, p. 205
- FRASSI P.E., *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, p. 93
- FRATEA C., Sub art. 17 *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, diretto da F. Pocar, M.C. Baruffi, Padova, 2014, p. 1707
- GALGANO F., *Degli effetti del contratto*, in ID., G. VISINTINI, *Effetti del contratto. Rappresentanza. Contratto per persona da nominare*, in ID (a cura di), *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, p. 1
- GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, I, Milano, 3° ed., 2014
- GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, I, Padova, 2010
- GALLI C., *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 109
- GALLO P., sub art. 2041, in R. LENER (a cura di), *Della gestione d'affari. Del pagamento dell'indebito. Dell'arricchimento senza causa*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2015, p. 217
- GALLO P., *Ingiustificato arricchimento in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, *Aggiornamento*, Milano, 2012, p. 561
- GALLO P., voce «*Gestione d'affari altrui*», in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, *Aggiornamento*, Milano, 2011, p. 424
- GALLO P., voce «*Arricchimento senza causa*», in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, *Aggiornamento*, Milano, 2011, p. 99
- GALLO P., *Possesso e azioni possessorie*, in ID., A. NATUCCI (a cura di), *Beni, proprietà e diritti reali*, in *Trattato di diritto privato*, VII, 2, diretto da M. Bessone, Torino, 2001, p. 195

- GALLO P., *Arricchimento senza causa e quasi contratti (i rimedi restitutori)*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1996
- GALLO P., *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996
- GALLO P., *L'arricchimento senza causa*, Padova, 1990
- GAMBARO A., *I beni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012
- GAMBARO A., *La proprietà*, in A. IUDICA, P. ZATTI, (a cura di) *Trattato di diritto privato*, 1990, Milano
- GARACI I., *Note in tema di reversione degli utili e di arricchimento senza causa nella disciplina della proprietà intellettuale ed industriale*, in *Dir. merc. tecn.*, 2016, p. 1
- GARGANI A., voce «*Illecito civile punitivo*», in *Enc. dir., Annali*, X, 2017, p. 487
- GATTI S., *Concorso di cause e principio di proporzione*, in *Danno e resp.*, 2015, p. 641
- GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2015
- GENOVESE A., *Funzione e quantificazione del risarcimento. Considerazioni relative al danno da illecito antitrust*, in M. MAUGERI, A. ZOPPINI (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009, p. 215
- GENOVESE A., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, Napoli, 2005
- GENTILI A., *Informazione contrattuale e regole dello scambio*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p. 555
- GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008
- GIANFORMAGGIO L., *Analogia*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, I, Torino, 1983, p. 320
- GITTI G., *Il «possesso dei beni immateriali» e la reversione dei frutti*, in *AIDA*, 2000, p. 152
- GIUSSANI A., *La disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, p. 474



- GOLDMANN M., *Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs vor und nach Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie*, in WRP, 2011, p. 950
- GONNELLI I., PAGLIANTINI S., sub art. 10, in A. BARBA, S. PAGLIANTINI (a cura di), *Delle persone*, I, *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2012, p. 661
- GORGONI A., *Il danno da perdita della vita: un nuovo orientamento della Cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 417
- GORLA G., *Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, I, *Lineamenti generali*, Milano, 1955
- GÖTTING H.-P., *Gewerblicher Rechtsschutz. Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrecht*, München, 2014
- GRABINSKI H., *Gewinnherausgabe nach Patentverletzung. Zur gerichtlichen Praxis acht Jahre nach dem „Gemeinkostenanteil“- Urteil des BGH*, in GRUR, 2009, p. 260
- GRABINSKI K., ZÜLCH C., Sub § 139 PatG, in *Beck'schen Kurz-Kommentare*, Bd. 4, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz*, begründet von G. BENKARD, München, 11. Aufl., 2015
- GRANELLI C., *In tema di danni puntivi*, in *Resp. civ. e prev.*, p. 1760
- GRASSO E., voce «*Equità (giudizio)*», in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 471
- GRECO P., *Lezioni di diritto industriale*, Torino, 1956
- GRECO P., COTTINO G., *Della vendita*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1981
- GRECO P., VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile*, Vol. XI, tomo 3, diretto da F. Vassalli, Torino, 1974, p. 372
- GRONDONA M., *L'auspicabile "via libera" ai danni puntivi, il dubbio limite dell'ordine pubblico e la politica del diritto di matrice giurisprudenziale (a proposito del dialogo tra ordinamenti e giurisdizioni)*, in *Dir. civ. contemp.*, 31 luglio 2016
- GUASTINI R., *Interpretare ed argomentare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2011
- GUASTINI R., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in G. IUDICA, P. ZATTI, *Trattato di diritto privato*, 1993, Milano

- GUERNELLI M., *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Dir. ind.*, 2011, p. 213
- GUGLIELMETTI G., *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Atti del convegno organizzato dalla Società Italiana per lo Studio della Proprietà Intellettuale (SISPI), Castel Gandolfo, 20-22 marzo 2003, Milano 2004, p. 245
- GUGLIELMETTI G., *La gestione di affari e la riversione degli utili*, in *AIDA*, 2000, p. 174
- GUGLIELMETTI G., *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, 1982, p. 150
- GÜNTHER P. H., BEYERLEIN T., *Kommentar zum Geschmacksmustergesetz*, Frankfurt am Main, 2012
- HACKER F., Sub § 14 MarkenG, in P. STRÖBELE, F. HACKER (Hrsg.), *Kommentar zum Markengesetz*, Köln, 11. Aufl., 2015
- HAEDICKE M., *Die Gewinnhaftung des Patentverletzers*, in *GRUR* 2005, p. 529
- HAFT K., DONLE C., EHLERS J., NACK R., *Berichte der Deutschen Landesgruppe für die Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI vom 25. bis 29. September 2005 in Berlin*, in *GRUR*, 2005, p. 403
- HALFPAP F., *Der entgangene Gewinn. Dogmatik und Anwendung des § 252 BGB*, Frankfurt am Main, 1999
- HEDEMANN J.W., *Die Flucht in die Generalklausel. Eine Gefahr für Recht und Staat*, 1933
- HEINZE C., *Die Durchsetzung geistigen Eigentums in Europa – Zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG in Deutschland, England und Frankreich*, in *ZEuP*, 2009, p. 282
- HELMS T., *Disgorgement of Profits in German Law*, in HONDIUS E., JANSSEN A. (Eds.), *Disgorgement of Profits. Gain Based Remedies throughout the World*, Cham, 2015, p. 219
- HELMS T., *Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem*, Tübingen, 2007
- HERBER R., *Seehandelsrecht. Systematische Darstellung*, Berlin, 2° ed., 2016

HERRESTHAL C., *Kompensation von Verletzungen des geistigen Eigentums – Die Förderung von Markttransaktionen als Leitprinzip*, in R.M. HILTY, T. JAEGER, V. KITZ (hrsg.), *Geistiges Eigentum. Herausforderung Durchsetzung*, Berlin u.a., 2008, p. 123

HOEREN T., *High-noon im europäischen Immaterialgüterrecht – Überlegungen zum Vorschlag für eine EU-Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum*, in MMR 2003, p. 299

HONDIUS E., JANSSEN A., *Original Questionnaire: Disgorgement of Profits*, in HONDIUS E., JANSSEN A. (Eds.), *Disgorgement of Profits. Gain Based Remedies throughout the World*, Cham, 2015, p. 139.

INGERL R., ROHNKE C., *Markengesetz. Kommentar*, München, 3. Aufl., 2010

INZITARI B., voce «*Interessi*», in *Dig. disc. priv. sez. civ., Aggiornamento*, Milano, 2016, p. 347

JÄHNICH V., *Geistiges Eigentum – eine Komplementärserscheinung zum Sacheigentum?*, Tübingen, 2002

JANSEN N., § 687 II. *Gewinnhaftung bei Geschäftsanmaßung*, in, M. SCHMOECKERL, J. RÜCKERT, R. ZIMMERMAN (Hrsg.), *Historisch-Kritischer Kommentar zum BGB*, Bd. III, *Schuldrecht: Besonderer Teil*, 2. Teilband, §§ 657-853, Tübingen, 2013, p. 1792

JANSEN N., §§ 249-253, 255. *Schadensrecht*, in, M. SCHMOECKERL, J. RÜCKERT, R. ZIMMERMAN (Hrsg.), *Historisch-Kritischer Kommentar zum BGB*, Bd. II, *Schuldrecht: Allgemeiner Teil*, 1. Teilband, vor § 241-§ 304, Tübingen, 2007, p. 517

JANSSEN A., *Präventive Gewinnabschöpfung*, Tübingen, 2017

KÄMPER S., *Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten. Neue Entwicklungen seit der Enforcement Richtlinie*, in GRUR Int., p. 539

KINDLER P., *Vor § 1*, in D. JOOST, L. STROHN (hrsg.) *Handelsgesetzbuch*, Bd. 1, §§ 1-342e, München, 3. Aufl., 2014, p. 8

KITZ V., *Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum – die neuen Regeln*, in NJW 2008, p. 2374

KLEIN S., *Die Durchsetzungs-Richtlinie vom 29. April 2004. Entstehung, Umsetzung und Auswirkungen auf das Prozessrecht*, Frankfurt a. M., 2012

KLIPPEL D., *Das Markenrecht in der Rechtsordnung*, in F.L. EKEY, D. KLIPPEL (Hrsg.), *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht MarkenG, GMV und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten*, Heidelberg, 2003, p.

KOCHENDÖRFER M., *Verletzerzuschlag auf Grundlage der Enforcement-Richtlinie?*, in ZUM, 2009, p. 389

KÖHLER H., *Sub § 3*, in ID, J. BORNKAMM, J. FEDDERSEN, in *Beck'schen Kurz-Kommentare*, Bd. 13a, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, München, 36. Aufl., 2018

KÖHLER, *Sub § 7 UWG*, in ID., BORNKAMM, J. FEDDERSEN, *Beck'schen Kurz-Kommentare*, Bd. 13a, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, München, 36. Aufl., 2018

KÖHLER, *Sub § 9 UWG*, in ID., BORNKAMM, J. FEDDERSEN, *Beck'schen Kurz-Kommentare*, Bd. 13a, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, München, 36. Aufl., 2018

KÖNDIGEN J., *Gewinnabschöpfung als Sanktion unerlaubten Tuns. Eine juristische-ökonomische Skizze*, in *RalbelsZ.*, 54, 2000, p. 661

KOZIOL H., *Schadensersatz im Europäischen Privatrecht*, in O. REMIEN (hrsg.), *Schadensersatz im Europäischen Privat- und Wirtschaftsrecht*, Tübingen, 2012, p. 5

KOZIOL H., *Gewinnherausgabe bei sorgfaltswidrigerer Verletzung geschützter Güter*, in *Perspektiven des Privatrechts am Anfang des 21. Jahrhunderts. Festschrift für Dieter Medicus*, Köln, 2009, 237

KRABER R., *Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht*, GRUR Int., 1980, p. 259

KRABER R., ANN C., *Patentrecht. Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht*, Tübingen, 7. Aufl., 2016

LA TORRE M., voce «*Positivismo giuridico*», in *Enc. dir., Annali*, VI, Milano, 2013, p. 681

LANDINI S., *Danno da lesione della proprietà intellettuale in caso di contraffazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2014, II, p. 435

LANGE H., in H. LANGE, H. HAGEN (Hrsg.), *Wandlungen des Schadensersatzrechts*, 1987

- LARENZ K., *Lehrbuch des Schuldrechts*, Bd. I, *Allgemeiner Teil*, München, 1989
- LEHMANN G., *Der Nothstand des Schadensprocesses und der Entwurf der kgl. Sachs. Civilprozeßordnung*, Leipzig, 1865
- LEHMANN M., *Juristisch-ökonomische Kriterien zur Berechnung des Verletzergewinns bzw. des entgangenen Gewinns*, in BB 1988, p. 1683
- LEHMANN M., *Präventive Schadensersatzansprüche bei Verletzungen des geistigen und gewerblichen Eigentums*, in GRUR Int., 2004, p. 762
- LIBERTINI M., *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza (antitrust e concorrenza sleale)*, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Atti del convegno organizzato dalla Società Italiana per lo Studio della Proprietà Intellettuale (SISPI), Castel Gandolfo, 20-22 marzo 2003, Milano 2004, p. 163
- LIBERTINI M., MAUGERI M.R., *Ancora sul giudizio di ammissibilità dell'azione di classe*, in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, p. 520
- LIPARI N., *Il diritto e le sue fonti*, in *Fonti, soggetti e famiglia*, I, *Le fonti e i soggetti*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, Milano, 2009, p. 3
- LO SURDO C., *Arricchimento e lesione del potere di disposizione: in merito ad una recente indagine*, in *Danno e resp.*, 2000, p. 700
- LONGOBUCCO F., *Il risarcimento del danno industrialistico (nella specie per violazione della tutela dei marchi) è assoggettato alla disciplina dell'art. 125, comma 1, cod. propr. ind.? Con quali deroghe rispetto al regime ordinario di risarcimento del danno? Con quali conseguenze, inoltre, sul quantum debeatur?*, in *Foro Nap.*, 2015, p. 571
- LUISO F.P., *Diritto processuale civile*, I, *Principi generali*, Milano, 2015
- MAFFEI D., *The right of publicity*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, p. 523
- MAFFEIS D., *Quando non dovrebbe essere applicato e quando invece è prezioso l'istituto della gestione di affari altrui*, in *Corr. giur.*, 2015, p. 1506
- MAFFEIS D., sub art. 2028, in R. LENER (a cura di), *Della gestione d'affari. Del pagamento dell'indebito. Dell'arricchimento senza causa*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2015, p. 3

- MAGAZZÙ A., voce «*Clausola penale*», in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1960, p. 186
- MAGGIOLO M., *Microviolazioni e risarcimento ultracompensativo*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 92
- MANDRIOLI C., CARRATTA A., *Diritto processuale civile*, I, *Nozioni introduttive e disposizioni generali*, Torino, 2016
- MARINI A., *La clausola penale*, Napoli, 1984
- MARINI A., voce «*Clausola penale*», in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2006, p. 1
- MARTORANA M.L., *Sulla retroversione degli utili*, in *Dir. ind.*, 2013, p. 568
- MARZANO P., *Risarcimento dei danni e retroversione degli utili nel diritto d'autore*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 127
- MASI A., *Possesso e detenzione*, in *Diritto Civile*, diretto da A. Lipari, P. Rescigno, Milano, 2009, p. 101
- MAZZAMUTO S., *La nozione di rimedio nel diritto continentale*, in *Europa e dir. priv.*, 2007, p. 585.
- MAZZARESE S., *Clausola penale*, in *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 1999
- MCGUIRE M.-R., DONLE C., GRABIENSKI K., GRAU A., HACKBARTH R., HACKER F., NOREDERMANN-SCHIFFEL A., *Schadenersatz für Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken (Q 203)*, in *GRUR Int.*, 2008, p. 923
- MEDICUS D., *Allgemeiner Teil des BGB*, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg, 10. Auf., 2010
- MEIER-BECK P., *Schadenskompensation bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte im Lichte der Durchsetzungsrichtlinie*, in W. ERDMANN, M. LEISTNER, W. RÜFFER, T. SCHULTE-BECKHAUSEN (hrsgs.), *Festschrift für M. Loschelder zum 65. Geburtstag*, Köln, 2010, p. 221
- MEIER-BECK P., *Herausgabe des Verletzergewinns – Strafschadenersatzrecht nach deutschem Recht?*, in *GRUR*, 2005, p. 617
- MELI V., *La pubblicazione della sentenza nei procedimenti in materia di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000, p. 294
- MELULLIS K.-J., *Zur Ermittlung und zum Ausgleich des Schadens bei Patentverletzungen*, in *GRUR Int.*, 2008, p. 679
- MENGONI L., *Gli acquisti «a non domino»*, Milano, 1975

- MESSINEO F., *Il contratto in genere*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Id., A. Cicu, Milano, 1973
- MESSINETTI D., *La sistematica rimediale. Le tutele contrattuali e il diritto europeo*, Napoli, 2012
- MESSINETTI R., voce «*Acquisto a non domino*», in *Enc. dir.*, Agg., III, 1999, p. 24
- METZGER A., *Schadensersatz wegen Verletzung des geistigen Eigentums gemäß Art. 13 Durchsetzungs-RL 2004/48*, in O REMIEN (Hrsg.), *Schadensersatz im europäischen Privat- und Wirtschaftsrecht*, Tübingen, 2012, p. 209
- METZGER A., *Auf dem Weg zu einem Europäischen Sanktionsrecht des geistiges Eigentums?*, in ZUM, 2003, p. 922
- MEZZANOTTE F., *L'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore*, in *Diritto civile*, III.1, *Il rapporto obbligatorio*, diretto da N. Lipari, P. Rescigno, Milano, 2009, p. 329
- MEZZETTI C.E., *Il risarcimento del danno tra vecchio e "nuovo" diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, in *Giur. it.*, 2006, p. 1881
- MICKLITZ H.-W., *Sub § 10*, in P. W. HEERMANN, J. SCHLINGLOFF (hrsg.), *Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht*, Bd. 2, §§ 5-20 UWG, 2. Aufl., 2014
- MIRABELLI G., *Dei contratti in generale*, Torino, 1980
- MONATERI P.G., *La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Danno e resp.*, 2016, p. 831
- MONATERI P.G., *I "danni aggravati dalla condotta" e le "circostanze del caso" di cui all'art. 2056 c.c.*, in *Danno e resp.*, 2015, p. 740
- MONATERI P.G., *Le fonti delle obbligazioni*, 3, *La Responsabilità Civile*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998
- MONTANARI A., *La resistibile ascesa del risarcimento punitivo nell'ordinamento italiano (a proposito dell'ordinanza n. 9978/2016 della Corte di Cassazione)*, in *Dir. civ. contemp.*, 2 febbraio 2017
- MONTEL A., *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da F. Vassalli, XVI, 1962, p. 102

- MONTEL A., voce «*Possesso (dir. civ.)*», in *Noviss. Dig.*, XIII, Torino, 1966, p. 333
- MOSCATI E., voce «*Arricchimento (azione di) nel diritto civile*», in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, I, Torino, 1989, 4<sup>ed.</sup>, p. 447
- MOSCATI E., *Del pagamento dell'indebitato*, in L. ARU, E. MOSCATI, P. D'ONOFRIO, *Delle obbligazioni. Artt. 2028-2042*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Bologna, Roma, 1981, p. 61
- MOSCATI E., *Note minime su pena e colpa nel diritto privato*, in *Giust. civ.*, 2016, p. 547
- MÜLLER G., *Der Schutzbereich des Persönlichkeitsrechts im Zivilrecht*, in *VersR*, 2008, p. 1151
- MÜLLER T.M., PLAIA A., *Il risarcimento del danno per violazione della proprietà intellettuale nel diritto tedesco*, in *Europa e dir. priv.*, 2009, p. 457
- MÜLLER-FREIENFELS W., *Zur „Selbständigkeit“ des Handelsrechts*, in *Festschrift für Ernst von Caemmerer zum 70. Geburtstag*, Tübingen, 1978, p. 583
- MÜLLER-STOY T., *LG München macht Lizenzanalogie attraktiver*, in *GRUR-Prax*, 2011, p. 341
- NATOLI U., *Il possesso*, Milano, 1992
- NAVARRETTA E., *Il contenuto del danno non patrimoniale e il problema della liquidazione*, in ID (a cura di) *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010, p. 77
- NAVARRETTA E., *Il danno non patrimoniale*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, diretto da S. Patti, Torino, 2010, p. 1
- NAVARRETTA E., *Funzioni del risarcimento e quantificazione dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 500
- NEUBERGER J., *Der wettbewerbsrechtliche Gewinnabschöpfungsanspruch im europäischen Rechtsvergleich*, Tübingen, 2006
- NEUNER J., *Handelsrecht – Handelsgesetz – Grundgesetz*, in *ZHR*, 157, 1993, p. 243
- NICOLÒ R., voce «*Diritto civile*», in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 904



- NICOLUSSI A., *Le Restituzioni*, in C. CASTRONOVO, S. MAZZAMUTO (a cura di), *Manuale di diritto privato europeo*, Milano, 2007, p. 181
- NICOLUSSI A., *Proprietà intellettuale ed arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 TRIPS*, in *Europa e dir. privato*, 2002, p. 1003
- NICOLUSSI A., *Lesione del potere di disposizione e arricchimento*, Milano, 1998.
- NIVARRA L., *Brevi considerazioni a margine dell'ordinanza di rimessione alla Sezioni Unite sui «danni punitivi»*, in *Dir. civ. contemp.*, 30 gennaio 2017
- NIVARRA L., *Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?*, in *Europa e dir. priv.*, 2015, p. 583
- NIVARRA L., *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle sanzioni a tutela della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000, p. 325
- NOGLER L., *L'interpretazione giudiziale del diritto del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2014, I, p. 115
- OETEKER H., Sub § 252, in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER, H. OETEKER, B. LIMPBERG (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, Bd. 2, *Schuldrecht. Allgemeiner Teil*, München, 7. Aufl., 2016
- OHLY A., *Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit: Forschungsperspektiven*, in DERS., D. KLIPPEL, *Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit*, Tübingen, 2007
- OHLY A., *Geistiges Eigentum?*, in *JZ*, 2003, p. 545
- P. IAMICELI, sub art. 1382 cod. civ., in E. NAVARRETTA, A. ORESTANO (a cura di), *Dei contratti in generale. Artt. 1350-1386*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, p. 942
- PALAZZOLO S., voce «Servitù», in *Enc. giur.*, Roma, p. 1
- PARADISO M., *L'accessione al suolo. Artt. 934-938*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1994
- PARDI G., *Osservazioni e spunti critici in tema di clausola penale*, in *Giust. civ.*, 2011, II, p. 511
- PARDOLESI P., *An Italian Way to Disgorgement of Profits?*, in HONDIUS E., JANSSEN A. (Eds.), *Disgorgement of Profits. Gain Based Remedies throughout the World*, Cham, 2015, p. 139

- PARDOLESI P., *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, in *Riv. dir. priv.*, 2014, p. 261
- PARDOLESI P., *Responsabilità civile e arricchimento ingiustificato per lesione del diritto di autore e dei diritti di proprietà industriale*, in U. CARNEVALI (a cura di), *Dei fatti illeciti*, III, in *Commentario del codice civile* diretto da E. Gabrielli, Milano, 2013, p. 11
- PARDOLESI P., *Contratto e nuove frontiere rimaliali. Disgorgement v. punitive damages*, Bari, 2012
- PARDOLESI P., *Reversione degli utili da uso illecito di marchio registrato: come si applica, come si quantifica*, in *Danno e resp.*, 2012, p. 790
- PARDOLESI P., *La cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no!*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 1070
- PARDOLESI P., *Violazione del diritto d'autore e risarcimento punitivo/sanzionatorio*, in *Foro it.*, 2011, I, c. 3073
- PARDOLESI P., *Abusivo sfruttamento d'immagine e danni punitivi*, in *Foro it.*, 2008, I, c. 540
- PARDOLESI P., *Rimedi che non rimediano e alternative risarcitorie: il «disgorgement» dei profitti da inadempimento*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, p. 473
- PARDOLESI P., *Danni punitivi all'indice?*, in *Danno e resp.*, 2007, p. 1126
- PARDOLESI P., *Un'innovazione in cerca d'identità: il nuovo art. 125 CPI*, in *Dir. ind.*, 2006, p. 1605
- PARDOLESI P., *La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2005, p. 37
- PARDOLESI P., *Rimedi all'inadempimento contrattuale: un ruolo per il disgorgement?*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 717 ss.
- PARDOLESI R., *Debiti di valuta, «danno da svalutazione» (e il disgorgement che non t'aspetti)*, in *Foro it.*, 2008, I, c. 2789
- PATTI F.P., *La determinazione convenzionale del danno*, Napoli, 2015
- PATTI S., *Delle prove. Artt. 2697-2739*, in G. DE NOVA (a cura di) *Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna-Roma, 2015
- PATTI S., *Diritto privato e codificazioni europee*, Milano, 2° ed., 2007

- PATTI S., *I contratti del consumatore e la ricodificazione tedesca*, in *Europa e dir. priv.*, 2003, p. 503
- PATZINA R., sub § 32 ZPO, in *Münchener Kommentar zur ZPO*, München, 2016
- PEIFER K.-N., *Die Kodifizierung des Industriellen Eigentums in Italien – Materialrechtlicher Fortschritt oder systematisches Glasperlenspiel?*, in WILHEIM, U.A. (Hrsg.), *Neuerungen im italienischen Wirtschaftsrecht*, 2007, p. 55
- PELLEGRINELLI P., *C'è ancora bisogno dell'equità?*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, p. 1294
- PEPE A., *Il rafforzamento della tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario: il reg. CE n. 1371/2007 e l'apparato sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 70/2014*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, p. 703
- PEPE A., *Mancata o inesatta esecuzione del trasporto aereo e tutela dei passeggeri: attualità e prospettive tra interventi della Corte di giustizia e futura revisione del Reg. CE n. 261/2004*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 1248
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1982
- PEUKERT A., KUR A., *Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht*, in *GRUR Int.*, 2006, p. 292
- PIERSON M., *Grundlagen zum Recht des geistigen Eigentums*, in ID., T. AHRENS, K.R. FISCHER, *Recht des geistigen Eigentums. Patente, Marken, Urheberrecht, Design*, Baden-Baden, 3. Aufl., 2014, p. 81
- PIZZORUSSO A., *Iura novit curia. I) Ordinamento italiano*, in *Enc. giur.*, XIV, Roma, 1990, p. 1
- PLAIA A., *Allocazione contrattuale del rischio e tutela civile della proprietà intellettuale*, in *Danno e resp.*, 2008, p. 500
- PLAIA A., *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005.
- PLAIA A., *La violazione della proprietà intellettuale tra risarcimento e restituzione*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, p. 1021
- PONZANELLI G., *Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato*, in *Danno e resp.*, 2017, p. 435

- PONZANELLI G., *Quanto vale la riservatezza di un giocatore di calcio?*, in *Danno e resp.*, 2015, p. 1058
- PONZANELLI G., *Novità sui danni esemplari?*, in *Contr. impresa*, 2015, p. 1195
- PONZANELLI G., *La Cassazione bloccata dalla paura di un risarcimento non riparatorio*, in *Danno e resp.*, 2012, p. 611
- PONZANELLI G., *Gli attacchi al principio di integrale riparazione del danno*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, p. 1415.
- PONZANELLI G., *Danni punitivi: no grazie*, in *Foro it.*, 2007, c. 1461
- PONZANELLI G., *La quantificazione dei danni nel caso di violazione del brevetto*, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Atti del convegno organizzato dalla Società Italiana per lo Studio della Proprietà Intellettuale (SISPI), Castel Gandolfo, 20-22 marzo 2003, Milano 2004, p. 233
- PONZANELLI G., *La povertà dei «sosia» e la ricchezza delle «celebrità»: il «right of publicity» nell'esperienza italiana*, in *Dir. informaz. e informatica*, 1988, p. 126
- PROSS U., *Verletztergewinn und Gemeinkosten*, in *FS für W. Tilmann*, Köln, 2003, p. 881
- PROTO M., *Il diritto e l'immagine*, Milano, 2012
- PUCELLA R., *La causalità "incerta"*, Torino, 2007
- RABE D., *Seehandelsrecht. Fünftes Buch des Handelsgesetzbuches mit Nebenvorschriften und internationalen Übereinkommen*, München, 4. Aufl., 2000
- RAUE B., *Die dreifache Schadensberechnungsmethode*, Baden-Baden, 2017
- RESCIGNO P., *Appunti sulle «clausole generali»*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, p. 3
- RESTA G., *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005
- RESTA G., *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in ID (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, p. 3
- RICOLFI M., *Il danno da violazione della proprietà intellettuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Giur. it.*, 2017, p. 680
- RICOLFI M., *Trattato dei marchi*, Vol. II, *Diritto europeo ed nazionale*, Torino, 2015

- ROHLFING S., *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht. RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz*, Hamburg, 2009
- ROJAHN S., *Praktische Probleme bei der Abwicklung der Rechtsfolgen einer Patentverletzung*, in GRUR, 2005, p. 623
- ROMANATO N., *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 c.p.i.*, in Riv. dir. ind., 2013, p. 23
- ROMANO S., voce «*Equità (principio di) (dir. priv.)*», in Enc. dir., XV, Milano, p. 1966, p. 83
- ROSELLI F., *Clausola penale e caparra*, in A. CECCHINI ET AL. (a cura di), *Il contratto in generale*, in Trattato di diritto privato, vol. XIII, tomo V, diretto da M. Bessone, Torino, 2002, p. 435
- ROTA F., Sub art. 112 cod. proc. civ., in F. CARPI, M. TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2015, p. 472
- RÖTHEL A., *Normkonkretisierung im Privatrecht*, Tübingen, 2004
- ROVATI A.M., *Le sanzioni*, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, p. 450
- RUBINO D., *La compravendita*, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo, Milano, 1962
- RUSCELLO F., *Istituzioni di diritto privato*, 1, Milano, 2014
- SACCO R., CATERINA R., *Il possesso*, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 2014
- SACCO R., *Il contenuto del contratto*, in ID., G. DE NOVA, *Il contratto*, II, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 1993
- SACCO R., *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Contributo alla teoria della responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1959
- SÄCKER F.J., *Einleitung*, in ID., R. RIXECKER (hsgb.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, Band 1, Allgemeiner Teil. §§ 1-240 BGB-ProstG-AGG, München, 6. Aufl., 2012
- SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione). Evoluzione e continuità del "sistema Bruxelles-I" nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia civile*, Padova, 2015

- SALVI C., *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile* diretto da G. Iudica, P. Zatti, Milano, 2005
- SAVORANI G., *Diritto d'autore: rimedi civilistici dopo la direttiva enforcement*, in *Danno e resp.*, 2007, p. 500
- SCALIA C.M., *Le immissioni di rumore: superamento della normale tollerabilità e danno risarcibile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, p. 554
- SCARSELLI G., *Il nuovo art. 96, 3° comma, c.p.c.: consigli per l'uso*, in *Foro it.*, 2010, c. 2237
- SCHACK H., *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, Tübingen, 2015
- SCHAUB R., *Schadensersatz und Gewinnabschöpfung im Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht*, in *GRUR*, 2005, p. 918
- SCHIEHMANN G., sub § 249 BGB, in *J Von Staudinger Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetze*, Berlin, 2005
- SCHIESARO D.A., *Danni e restituzioni nella violazione della proprietà intellettuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2012, p. 799
- SCHLESINGER P., voce «*Arricchimento, azione di (diritto civile)*», in *Nov. Dig.*, I, Torino, 1958, p. 1004
- SCHMIDT K., *Handelsrecht. Unternehmensrecht*, I, 6. Aufl., Köln, 2014
- SCHMIDT K., *Vor § 1 HGB*, in DERS., *Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch*, Bd. 1, *Erstes Buch*, §§ 1-104a, München, 3. Aufl. 2010
- SCHMIDT K., *Vom Handelsrecht zum Unternehmens-Privatrecht*, *JuS*, 1995, p. 249
- SCHMIDT-KESSEL M., HADDING W., Sub § 812 BGB, in *SOERGEL Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Schuldrecht 9/3*, §§ 780-822, 13. Aufl., Kohlhammer, Stuttgart, 2011
- SCHNEIDER J., *Die EU-Enforcementrichtlinie 2004/48/EG und deren Umsetzung in das deutsche Markenrecht*, Hamburg, 2009
- SCHRICKER G., LOEWENHEIM U., *Einleitung*, in ID., *Urheberrecht. Kommentar*, München, 4. Aufl., 2010
- SCHWAB, sub § 816, in *Münchener Kommentar zum BGB*, München, 7. Aufl., 2017
- SCOGNAMIGLIO C., *Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio*, in *Resp. civ. e prev.*, 2017, p. 1109

SCOGNAMIGLIO C., *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 912

SCOGNAMIGLIO C., *Danno morale e funzione deterrente della responsabilità civile*, in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, Milano, 2011, p. 279

SCOGNAMIGLIO C., *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in *Dir. inf.*, 1988, p. 27

SCOGNAMIGLIO R., *Contratti in generale*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da G. Grosso e F. Santoro-Passerelli, Milano, 1972

SCOGNAMIGLIO R., voce «*Risarcimento del danno*», in *Noviss. Dig.*, XVI, Torino, 1957, p. 4

SCOLA S., *El tratamiento de datos personales y el resarcimiento de daños: desde la normativa europea hasta la solución adoptada en Italia*, in *Rev. de derecho, empresa y sociedad*, 2015, p. 143

SCOZZAFAVA O.T., BELLANTE M., *Beni proprietà e diritti reali*, Vol. VII, Tomo I.1, *I beni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, Torino 2007

SCOZZAFAVA O.T., *Dei beni. Artt 810-821 c.c.*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1999

SEICHTER D., *Die Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistiges Eigentums*, in *WRP*, 2006, p. 400

SEILER, sub § 677, in *Münchener Kommentar zum BGB*, München, 2012, 6. Aufl.

SEILER, sub § 687, in *Münchener Kommentar zum BGB*, München, 2012, 6. Aufl.

SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 2° ed. 2011,

SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1° ed. 1990,

SESTA M., *Il danno nelle relazioni familiari tra risarcimento e finalità punitiva*, in *Fam. e dir.*, 2017, p. 289

- SGANGA C., *Dei beni in generale. Artt 810-821 c.c.*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2015
- SIEMES C., *Zwangskommerzialisierung des Persönlichkeit durch die Presse*, in *AcP*, 2001, p. 212
- SIRENA P., *Il danno non patrimoniale derivante dall'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui e il suo rapporto con il danno patrimoniale*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, diretto da S. Patti, Torino, 2010, p. 258
- SIRENA P., *La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 65
- SIRENA P., *L'azione generale di arricchimento senza causa*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, Milano, 2009, p. 571
- SIRENA P., *Il sequestro della stampa a tutela del diritto all'immagine*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, II, p. 135
- SIRENA P., *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 305
- SIRENA P., *Note critiche sulla sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento senza causa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, p. 105
- SIRENA P., *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino, 1999
- SMORTO G., *Sul significato di "rimedi"*, in *Europa e dir. priv.*, 2014, p. 159.
- SOSNITZA, *Wo bleibt das Allgemeine Immaterialgüterrecht?*, in FORKEL/SOSNITZA (Hrsg.), *Zum Wandel beim Recht der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen*, p. 33
- SPADA P., *Conclusioni*, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Atti del convegno organizzato dalla Società Italiana per lo Studio della Proprietà Intellettuale (SISPI), Castel Gandolfo, 20-22 marzo 2003, Milano 2004, p. 351
- SPOLIDORO M.S., *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, p. 149
- SPOTO G., *I punitive damages al vaglio della giurisprudenza italiana*, in *Europa e dir. priv.*, 2007, p. 1129
- STEMPEL C., *Treu und Glauben im Unionsprivatrecht*, Tübingen, 2016



STIEPER M., *Dreifache Schadensberechnung nach der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, in WRP, 2010, p. 624

STJERNA I.B., *Zum Wechsel der Schadensberechnungsmethode - Anmerkung zum BGH, Mitt. 2007, 544 – Zerkleinerungsvorrichtung*, in MittdtPatA, 2009, p. 489

STJERNA I.B., *Wahl und Wechsel der Schadensberechnungsmethode im Immaterialgüterrecht, MarkenR*, 2006, p. 104

STRESEMANN C., sub § 99 BGB, in *Münchener Kommentar zum BGB*, 7. Aufl., München, 2015

TAMBURRINO G., GRATTAGLIANO A.N., *Le servitù*, Milano, 3° ed., 2002

TARUFFO M., *La valutazione delle prove*, in ID (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu e A. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 2012

TARUFFO M., voce «*Presunzioni, I) Diritto processuale civile*», in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991, p. 1

TASSONE B., *Nuovi spunti di Law & Psychology*, in *Danno e resp.*, 2014, p. 724

TASSONE B., sub art. 1226 c.c., in V. CUFFARO (a cura di), *Delle obbligazioni, artt. 1218-1276*, in *Commentario al codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2013, p. 253

TASSONE B., *Diritto all'immagine: tra uso non autorizzato del ritratto e lesione della privacy*, in *Danno e resp.*, 2005, p. 884

TASSONE B., *Inadempimento del contratto, restituzione del compenso e risarcimento del danno: variazione sul tema e note alla luce dell'efficient breach*, in *Danno e resp.*, 2005, p. 528

TENELLA SILLANI C., voce «*Possesso e detenzione*», in *Dig disc. priv. sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 8

TEPLITZKY O., *Wettbewerbsrechtliche Ansprüche*, München, 1997;

TERRUSI F., *La quantificazione del danno: generalità*, in *Trattato dei nuovi danni, I, Danni in generale. Integrità fisica e psichica. Criteri del risarcimento*, diretto da P. Cendon, Padova, 2011, p. 1011

TESCARO M., *I punitive damages nordamericani: il punto di vista del Bundesgerichtshof (e non solo?)*, in *Studium iuris*, 2017, p. 317

- TESCARO M., *Il revirement “moderato” sui punitive damages*, in *Contr. impresa. Europa*, 2017, p. 52
- TETZNER V., *Der Verletzerzuschlag bei der Lizenzanalogie*, in *GRUR* 2009, p. 6
- THIENE A., *La tutela della personalità dal neminem laedere al suum cuique tribuere*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, p. 351
- THIENE A., *Da Marrakech a Genova: l’art. 125 c.p.i. al vaglio delle Corti*, in *Resp. civ.*, 2012, p. 901
- THIENE A., *L’immagine tra tutela risarcitoria e restitutoria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, p. 343
- TILMANN W., *Schadenersatz bei der Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums*, in *ZEuP*, 2007, p. 290
- TILMANN W., *Gewinnherausgabe im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Folgerungen aus der Entscheidung „Gemeinkostenanteil”*, in *GRUR* 2003, 647
- TRABUCCHI A. (a cura di G. TRABUCCHI), *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 47° ed., 2015
- TRABUCCHI A., voce «*Arricchimento (azione di) (dir. civ.)*», in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, p. 64
- TRIMARCHI P., *L’arricchimento da atto illecito*, in P. CENDON (a cura di), *Studi in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del terzo millennio*, II, 1994, p. 1149
- TRIMARCHI P., *L’arricchimento senza causa*, Milano, 1962
- TRIMARCHI V.N., *La clausola penale*, Milano, 1954
- TROIANO O., *La tutela del diritto di autore attraverso la disciplina dell’arricchimento ingiustificato*, in *AIDA*, 2000, p. 207
- TROIANO S., *Il divieto di pratiche commerciali scorrette (art. 20, d.lgs. 6.9.2005, n. 206)*, in A. CATRICALÀ, P. TROIANO (a cura di) *Codice commentato della concorrenza e del mercato*, Torino, 2010, p. 1695
- TROLLER A., *Immaterialgüterrecht*, Bd. I, 1983, 3. Aufl., Basel u.a.
- UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Gli interventi di depenalizzazione e di abolitio criminis del 2016: una prima lettura*, disponibile al sito: [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/RelIII\\_0116.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/RelIII_0116.pdf)

- VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012
- VANZETTI A., sub art. 1, in ID (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2010, p. 3
- VANZETTI A., *La “restituzione” degli utili di cui all’art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Dir. ind.*, 2006, p. 323
- VENTURELLI A., *Circolazione giuridica e ingiustizia del danno. La doppia alienazione immobiliare tra tutela risarcitoria e restituzioni*, Brescia, 2005
- VERCELLONE P., *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959
- VERDE G., *L’onere della prova nel processo civile*, Napoli, Ristampa ed. 1973, 2013
- VERNIZZI S., *Ritardo nel trasporto ferroviario: la responsabilità dell’impresa tra rimedi restitutori e forza maggiore*, in *Resp. civ. e prev.*, 2014, p. 84
- VERONESI S., *Sulla determinazione tabellare del danno endofamiliare*, in *Fam e dir.*, 2015, p. 47
- VETTORI G., *Contratto giusto e rimedi effettivi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, p. 802
- VILLA G., *Danno e risarcimento contrattuale*, in V. ROPPO (a cura di), *Rimedi*, in *Trattato del contratto*, V,2, diretto da V. Roppo, Milano, 2006, p. 751
- VILLA G., *L’attuazione della Direttiva sul risarcimento del danno per violazione delle norme sulla concorrenza*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 441
- VISINTINI G., *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 1999, 2° ed., p. 541
- V. MONROY E., *Die Vollmachtlose Ausübung fremder Vermögensrechte*, Rostock, 1878
- VON UNGERN-STERMBERG J., *Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht*, GRUR, 2009, p. 460
- VON UNGERN-STERMBERG J., *Schadensersatz in Höhe des sog. Verletzergewinns nach Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie*, in R. HILTY, J. DREXL, W. NORDEMAN (hrsg.), *Schutz von Kreativität und Wettbewerb. Festschrift für u. Loewenheim zum 75. Geburtsstage*, München, 2009, p. 351

WAGNER G., *Neue Perspektive im Schadensersatzrecht – Kommerzialisierung, Strafschadensersatz, Kollektivschäden*, in *Gutachten für den 66. Juristentag*, Bd. 1, München, 2006

WAGNER G., *Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht – Anmaßung oder legitime Aufgabe?*, in *Acp*, 2006, p. 352

WAGNER G., *Prominent und Normalbürger im Recht der Persönlichkeitsverletzungen*, in *VersR*, 2000, p. 1309

WAHL E., *Der Handelsverkehr als Schrittmacher des Zivilrechts besonders bei der Einschränkung des Vertragsprinzips. Zugleich ein Beitrag zur Haftung des Markenartikelherstellers*, in *Strukturen und Entwicklungen im Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht. Festschrift für Wolfgang Hefermehl zum 70. Geburtstag am 18. September 1976*, München, 1976, p. 1.

WEIß M., *Zur Bekämpfung von Streuschäden – Zugleich ein Beitrag zur Ausweitung des § 10 UWG*, Stuttgart, 2012

WOLF M., *Einleitung zum BGB*, in W. SIEBERT (hrsg.), *Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, Bd. 1, *Allgemeiner Teil*, §§ 1-103, p. 3

WOLF M., NEUNER J., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, München, 2012

ZAHN A., *Die Herausgabe des Verletztergewinns*, Köln-München, 2005

ZOPPINI A., *La clausola penale e la caparra*, in E. GABRIELLI (a cura di), *I contratti in generale*, 2, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno e Enrico Gabrielli, Padova, 2006, p. 1011

